# 第一编 现有技术

# 第一章 现有技术的概述

现有技术是在判断专利新颖性、创造性中经常用到的一个法律概念。其法律含义来源于《中华人民共和国专利法实施细则》(下称《专利法实施细则》)第三十条的规定:"专利法第二十二条第三款所称已有的技术,是指申请日(有优先权的,指优先权日)前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术,即现有技术。"

在上述法律定义中,如何理解诸如"出版物"、"公开发表<sup>2</sup>、"公开使用"的概念,"其他方式"又包括哪些情形?在什么情况下可以认定"为公众所知"?

在《审查指南》第二部分第三章中,对现有技术作了进一步定义,其内容如下:

## "2.1 现有技术

专利法意义上的现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说,现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态,并包含有能够使公众从中得知实质性的技术知识的内容。

应当注意,处于保密状态的技术内容由于公众不能得知,因此不属于现有技术。所谓保密状态,不仅包括受保密协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契保密的情形。

然而,负有保密义务的人违反协议或者默契泄露秘密,导致技术内容的公开,使公众能得知这些技术,这些技术也就构成了现有技术的一部分。"

对于不同类型的公开方式的认定,在《审查指南》第四部分 第一章中分别作出如下规定:

#### "12. 公开的认定

专利法意义上的公开包括出版方式公开(即出版物公开)和 非出版方式公开。

#### 12.1 出版方式公开

出版方式公开是指技术(或设计)以出版物形式公开发表。 关于出版方式公开参见《审查指南》第二部分第三章的有关 规定。

#### 12.2 非出版方式公开的认定

非出版方式公开是指以出版方式公开以外的各种方式的公开,例如使用公开、口头公开以及非出版载体的公开。

#### 12.2.1 技术 或设计 的获知者和技术 或设计 的传播者

技术(或设计)的获知者(简称获知者)是指在专利或者专利申请的申请日(有优先权日的指优先权日,下同)以前,从他人或他人的场所获知某项技术(或设计),并且有能力传播其所获知的技术(或设计)的人。

这里所述的他人是技术(或设计)传播者(简称传播者)。 传播者可以是发明者(或设计者),也可以是获知者。

## 12.2.2 获知者的保密义务

获知者与传播者签有保密协议、有适用的保密规定或者有证据证明传播者在向获知者传播其技术(或设计)内容前要求其保密的,应当认定该获知者就其所获知的技术(或设计)对传播者承担保密义务。

获知者与传播者没有签署保密协议、没有适用的保密规定并且没有证据证明传播者在向获知者传播其技术(或设计)内容前要求其保密的,应当根据其商业关系、可以确认的事实、证据以及诚实信用原则等判断获知者是否应当承担保密义务。

#### 12.2.3 认定原则

认定技术(或设计)是否公开,关键是要认定公众中的任何 人想要得知该技术(或设计)就能够得知的状态是否存在。

#### 12.2.4 认定基准

如果有证据证明发明者(或设计者)或者获知者以非出版方式向公众传播了该技术(或设计),从而,公众中想要得知该技术(或设计)的任何人就能够通过其得知该技术(或设计),应当认定该技术(或设计)已经公开。

如果获知者就其所获知的技术(或设计)对传播者不承担保密义务,但是其获知的方式或者手段尚不能证明公众中想要得知该技术(或设计)的任何人也能够得知的状态存在,则不能以该获知者知道该技术(或设计)而认定该技术(或设计)已经公开。

如果获知者就其所获知的技术(或设计)对传播者承担保密 义务,但有证据证明其在申请日以前事实上未履行其保密义务, 而以非出版方式向公众传播了该技术(或设计),则应当认定该 技术(或设计)已经公开。

如果获知者就其所获知的技术(或设计)对传播者承担保密 义务,并且没有证据证明其事实上未履行该义务,则不能以该获 知者知道该技术(或设计)而认定该技术(或设计)已经公开。"

尽管上述规定中给出了比较详尽的解释,但在实际案例中, 涉及到上述概念的情形千变万化。随着信息传播形式的发展、随 着我国合同法、广告法等经济法律体系的不断完善,对现有技术 的界定变得愈加复杂。在这方面,专利复审委员会通过大量实际 审理的案例,提供了一些值得研究的素材。

# 第一节"为公众所知"的概念

在"为公众所知"的概念中,经常需要解释的问题是,如何确定"公众"的概念?"所知"的概念是一种现实的状态还是推定的状态?

## 一、非特定人概念的引入

案例 专利复审委员会第 2 号无效宣告请求审查决定简介 1988 年专利复审委员会作出的第 2 号无效宣告请求审查决 定中,首次在有关"为公众所知"概念的解释中引入了"非特定 人"的术语。其中指出:"《中华人民共和国专利法》(下称《专 利法》)所说的为公众所知,是指有关的技术已经处于为公众、 即非特定人能够得知的状态。要认定丧失新颖性,就必须举证说 明这种状态在事实上已经存在,而不仅仅是指出一种可能性。"

尽管在近年的专利复审委员会决定中已经鲜见"非特定人"这一术语,这一术语在目前的《审查指南》也没有采用。但是,由于该案涉及到了使用公开的若干种情形以及默示保密义务的认定等问题,并且在决定中对于不同类型的情形从其特定的条件出发分析了其是否属于专利法意义上的公众,在当时起到了重要的作用。对于了解专利复审委员会对此类问题认识的历史渊源,具有一定的参考价值。

在该案中,所涉及的专利是一种"立体罗盘仪"。根据无效 宣告请求人提供的证据,与该专利新颖性判断有关的主要事实是 专利权人在其专利申请日前为完善其技术方案进行的一系列活 动。其中包括:

(1) 试制与试用。1983年 1月 5 日,专利权人将中国地质科学院机修车间试制的 11 个较为粗糙、许多技术指标尚需进一步

提高的罗盘仪样品交给地质力学研究所、国家地震局地震地质大队等单位使用,要求这些单位务必在 1983 年底以前提出使用鉴定报告,以便召开鉴定会议和投产。

- (2) 征求意见会。1983 年 7 月 26 日,在青海省西宁市召开的全国九省(区) 汞矿地质工作经验交流会上,较广泛地征求地质工作者的意见。
- (3) 鉴定会。1984 年 4 月 5 日,在中国地质科学院第二会议室召开了罗盘仪正式鉴定会。会议由中国地质科学院科技处和计划后勤处主持,专利权人的代表在会上介绍了该罗盘仪的主要性能和使用情况并与现有罗盘仪作了对比。会议的参加者为有关地质部门的技术人员。
- (4)向主管部门提供的报告。 1984 年 2 月 29 日,专利权人向其主管单位中国地质科学院填报《新技术推广项目申请书》和《新技术推广计划表》。其中写道":这种罗盘仪不是简单地仿造,而是吸收国内外各种不同型号和各种不同功能的罗盘优点,通过试制、使用、再试制、再使用……十多年来不断反复的过程研制成功的"。
- (5)签订产品制造协议。1984年7月31日,中国地质科学院计划后勤处与无效宣告请求人签订了《LJIL—82型东方罗盘仪协议书》。协议规定:由乙方(无效宣告请求人)生产3000台罗盘仪,从1985年2月份到6月份,陆续向甲方(中国地质科学院计划后勤处)提供订购的全部仪器,由甲方对乙方生产的样机组织鉴定。
- (6) 审定会。1984 年 9 月  $17 \sim 19$  日,在江苏省无锡市举行 LJL—82 型东方罗盘仪生产样机质量审定会议。

对于上述事实,本案合议组将其分为两个阶段的活动,其时间界限为 1984 年 2月。

对第一阶段,合议组认为,在1984年2月之前,专利权人

所进行的是完成其发明创造的行为。如上述证据所述,该实用新型是"通过试制、使用、再试制、再使用……十多年来不断反复的过程研制成功的"。在将罗盘仪样品送交有关单位使用时,也明确指出了样品有许多技术指标尚需进一步提高,要求使用单位提出鉴定意见。因此,这种使用的目的是为了进一步完成和完善该实用新型,而不是一种公开性的使用行为。

对于鉴定会的性质,本决定中指出:"对新的科研成果进行鉴定,在我国已是一种习惯做法。这类鉴定是否使有关技术内容丧失新颖性,需要依据专利法,对具体情况进行具体分析。不能认为凡是在申请日之前开过鉴定会的发明创造一律丧失了新颖性。1984年1月15日召开的鉴定会,是在较广泛征求地质工作者对该实用新型的意见之后,由专利权人的上级主管单位主持召开的。其目的是认定通过罗盘仪的技术方案,以便进行批量生产和推广使用。""因此,这次会议仍然属于是完成该实用新型的一个环节。"

"至于专利权人在将罗盘仪样品交给有关单位使用时所附的 罗盘仪使用说明书,则是进行这类试用所不可缺少的必要条件, 无效请求人没有举证说明非特定的社会公众能从何处合法地得到 这一说明书,因此它不能被认为是《专利法》第二十二条所说的 出版物公开。"

对第二阶段,合议组认为,从 1984 年 2 月开始,无效请求 人接受委托,在原发明的基础上进行工艺设计并制造样机。在与中国地质科学院计划后勤处签订的协议书中,明确地写道:"双 方认为,现在试制阶段即将结束,为了保证双方的共同目的和利益,订立如下协议……"。在协议书的附则中写明:"本协议在上述条款执行以后,甲、乙双方继续合作,共同推广新罗盘仪,向有关生产科研单位销售,并一致同意双方在销售产品中对直接用户遵守质量一致、价格一致的原则。"由此可以清楚地看出,对

于该实用新型,无效请求人和专利权人具有一种特定的合作关系,因而不是《专利法》第二十二条第二款中所说的"公众"。

对于 1984年9月召开的审定会议,合议组认为,该会议是根据上述协议中的规定,由协议书的甲方组织召开的。如审定会议纪要所述:"这次会议的任务,是中国地质科学院委托南京地质矿产研究所对江苏无锡测绘仪器厂试制和小批量生产(3000台)的东方罗盘仪生产样机进行质量审定,经审定认可,就可以根据协议书执行投入批量为 3000台的生产。"会议由南京地质矿产研究所副所长主持,参加者有专利权人和有关地质部门的代表、无效请求人及其主管单位的代表。会上对罗盘仪样机的质量和技术性能指标提出了具体改进意见,并写入到审定会议的纪要中。从上述事实出发,不能认为上述会议是一次使其技术内容为非特定公众所能得知的公开行为。

另外,决定中还特别提到了一个事实,即在审定会议上,发明人曾经明确表示"此项发明要申请专利"。

## 【案例评析】

该案例的意义在于:

第一,明确了"公众"的含义不是数量意义上的人群,而是不受特定条件限制的人群。在本案中,涉及到九省(区)地质工作者、若干家产品制造单位、使用单位以及签约单位、审定会参会单位,人数不可谓不多。但是,由于上述人群都是在特定的条件下了解到该实用新型的技术,而这些特定条件使得他们与专利法中所述的"公众"具有不同的性质。

第二,将鉴定会的参与者纳入特定人的范畴。 1987 年,国家科委以文件的形式规定了鉴定会参与者对被鉴定技术具有保密义务。因此,此后发生的鉴定会的认定有了明确的行政规章层面上的依据。但是,对于 1987 年以前召开的鉴定会如何认定,却

是一个未予明确的问题。本案的认定,充分考虑了当时中国刚从 计划经济走向市场经济的现实,考虑了当时中国的法制尚不健全 的状况,从鼓励发明创造、倡导诚实信用的角度对鉴定会性质作 出这样的规定,对于专利复审委员会此后的审理起到了积极的指 导作用。

第三,涉及到对若干类特定情形的分析。在本案中,涉及到的所谓特定人有五种:(1) 为满足鉴定会要求而进行的试制、试用过程的参与者;(2) 被征求意见的地质工作者;(3) 鉴定会的与会者;(4)合作协议的签约者;(5)审定会参与者。

值得注意的是,在本案中没有涉及任何明确的保密协议或应 当遵守保密义务的规定,因此,这五类人均是基于默示的保密义 务而被划入特定人范畴的。但是,由于他们介入的原因各自不 同、在介入过程中所享有的特殊利益不同,将其认定为特定人实 际上并非基于相同的原因。例如,鉴定会和征求意见会的参与者 与专利权人之间并无共同的利益,试制者与专利权人之间的利益 交换已经通过提供产品与支付费用而得以实现,在此情况下,为 什么还要认定试制者负有附加的、默示的保密义务?

这些问题,在专利复审委员会此后的决定中又有了进一步的 解释。

## 二、试制活动公开性质的认定

案例:专利复审委员会第 126 号无效宣告请求审查决定简介 1991 年 4 月 12 日,专利复审委员会作出的第 126 号无效宣 告请求审查决定涉及到一项名称为"消烟除尘式节能茶炉"的实 用新型专利的新颖性判断。其申请日为 1987 年 8 月 1 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断直接相关的主要事实是:

(1) 1986年、专利权人曾向东北无损检测咨询公司表示,

对其茶炉技术有申请专利的意愿,但由于没钱报专利,又不知测试数据,同时怕技术泄密,因而向某公司求援,并提出只要有厂家愿意出钱,专利权人便愿意以优先和优惠的条件向其转让本实用新型的技术。

- (2) 1986 年底至 1987 年初东北无损检测咨询公司应专利权 人请求将所涉专利的有关技术介绍给图门市党校。为此,该校建 立了图门市高效节能茶炉厂(即无效请求人)。
- (3) 在专利权人参与指导的情况下,无效请求人于 1987 年 4 月生产了几台样机并进行了测试。
- (4) 1987 年 4 月,双方曾就技术转让事宜进行过协商,但协商未果。

对于上述的产品制造行为,是否应当认定为试制?而参与试制的人员是否可被认定为专利法意义上的"公众"?

对此,本决定中指出:专利权人寻找请求人作为合作伙伴,是因为请求人能够为专利权人提供进一步验证其技术和申请专利所需的资金。因此,请求人能够了解本实用新型的技术是建立在双方当事人当时所处的相互合作的特定关系这一基础之上的。请求人在这种情况下获知本实用新型的技术内容尚不能构成《专利法》第二十二条第二款所说的"为公众所知"。

## 【案例评析】

本案的一个争点在于确定所谓"试制"过程中对有关技术的 了解是否构成专利法中所述的"为公众所知"。

仅从上述活动本身看,这里所涉及的是产品制造方与产品收购方之间的行为。问题在于,对于这一经济活动的参与者,除普通的一次性买卖关系外,是否还附加有其他的特定关系?由此关系是否可以推定存在默示的保密义务?

本决定从上述活动发生的动机出发认定了有关参与人具有相

互合作的特定关系。这里,还隐含了另一层含义,即这个动机是 双方当事人应当理解到的。因此,专利权人在委托东北无损检测 咨询公司为其寻找合作伙伴时所表述的意向、条件之一是"愿意 以优先和优惠的条件转让本实用新型的技术",并且在与无效请 求人合作之后的确就有关技术转让进行过协商是认定该活动性质 的重要事实依据。根据这些事实,可以推定无效请求人在接受委 托进行产品制造时应当清楚产品包含有尚未公开、可以作为转让 内容的技术,以及可以享受的特定的优惠条件。因此,在这一活 动中,无效请求人不是公众中的任意人,而是负有默示的保密义 务的特定人。

## 三、保密义务

具有明示或默示保密义务者属于公众中的特定人。但是,这 并不意味着任何一项在保密约定下行使的活动都将被认定不会为 公众所知。

案例:专利复审委员会第 2394 号无效宣告请求审查决定 简介

2000年 12 月 20 日,专利复审委员会作出第 2394 号无效宣告请求审查决定。本案所涉及的是一项名称为"真空预压加固软土地基法"的发明专利,其申请日为 1985 年 12月 4 日。

其公告的独立权利要求是:

"1. 一种真空预压软土地基加固法,该方法是在地基表面铺设水平排水通道(3),其内设有水平排水滤管(4),其上覆盖密封膜(2),其特征在于采用射流泵和离心泵组合而成的抽真空装置,将垂直排水通道(6)和水平排水通道(3)中抽成真空,促使孔隙水从软土中排出。"

在本案中,与新颖性判断有关的事实之一是在申请日前实施

专利方法的活动。

经合议组查实、认定的事实是:

- (1) 1984 年 3 月,本专利的发明人曾到连云港盐务局讲课,讲授其专利方法。
- (2) 1984年 6月 26 日,专利权人与南京水利科学研究院签订"国家科技攻关项目专项合同",该合同规定"甲、乙各方对秘密资料负有保密责任,对外发表论文不得引用未经双方同意的数据、科研成果或其他有关材料"。
- (3) 1984年 11 月,南京水利科学研究院与连云港盐务局在建造连云港盐务局矿专楼的施工中采用了本专利方法。

对干上述事实,合议组认为:

第一,连云港盐务局在其矿专楼的施工中实施了本专利的技术方案,其技术源于本专利发明人的讲课,之后又在南京水利科学研究院的协助下完成实施。

第二,南京水利科学研究院与专利权人签订的"国家科技攻 关项目专项合同"中只规定"甲、乙各方对秘密资料负有保密责 任,对外发表论文不得引用未经双方同意的数据、科研成果或其 他有关材料",其中并未具体指出什么是秘密资料,什么是未经 双方同意的数据、科研成果或其他有关资料,因此,不能认定本 专利的技术方案就是上述规定的内容。

第三,按照一般的施工惯例,一项工程的施工不会采取特殊的保密措施,因为这势必导致工作量的增加和成本的加大。专利权人强调在连云港盐务局进行的"真空预压处理软土地基"的施工属于特定条件下的实施,需要举证证明"特定条件"存在的确实依据或"特定条件"有必要存在的客观起源。对此,专利权人没有能够证明,相反,却有证据证明上述施工工程就是在正常的、常态下的施工(如证据 6-2),因此,专利权人关于在连云港盐务局进行的"真空预压处理软土地基"施工不属于特定条件

下的实施行为,从而不构成公开行为的主张不能成立。

#### 【案例评析】

在以上引述的事实中,涉及到如下两个法律问题:

第一,施工行为本身是否为公开使用行为。根据本决定的观点,即使从事施工的人员负有明示的或默示的保密义务,该行为本身已经构成了公开使用。这种观点的合理性在于,对于一个在没有采取保密措施的场地上进行的施工活动,从中了解有关技术的人不仅是施工人员,还包括旁观者,施工人员因其负有保密义务而被作为特定人,并不意味着旁观者也负有保密义务。因此,在施工技术比较直观且在相对较长的时间内未处于隐秘状态的情况下,应当认定所实施的技术已经处于为公众所知的状态。

不过,假定该施工行为发生在申请日前六个月内,则可能涉及到另一个法律问题。即负有保密义务的施工者如果因为未采用特别的保密措施而导致本专利技术处于为公众所知的后果,是否属于《专利法》第二十四条所述的"他人未经申请人同意而泄漏其内容"的情形?

第二,参加施工的人员有双方。其中,双方获取技术信息的途径不同,连云港盐务局是通过发明人的讲课获取的技术信息,而南京水利科学研究院是在与专利权人履行"国家科技攻关项目专项合同"的过程中了解到该技术。对前者,没有明示的保密义务,对后者则签订有保密协议。因此产生两个问题:一是连云港盐务局是否应当被认定为负有默示的保密义务?如果不是,为什么专利权人在几乎相同的时期,对不同的当事人会有不同的保密要求?二是讲课的内容是否披露了所有的专利技术内容?如是,连云港盐务局邀请南京水利科学研究院协助的目的是什么?由于本案中施工行为本身的公开性,在决定中没有具体涉及上述两个问题。但是,作为法律问题,值得探讨。

## 第二节 公开日的确定与推定

由于现有技术是相对于一个法定的日期(申请日)界定的, 因此,确定某活动或某出版物的公开日期至关重要。

本节主要介绍与专利法意义上的各种公开方式相对应的公开 日的确定和推定。

构成专利法意义上的现有技术,需具备两个要件:首先,其应当在申请日(享有优先权的,则指优先权日)前处于能够为公众获知的状态,即所谓的"公众想得知就可以得知"的状态;其次,其内容包含实质性的技术知识。依此可知,专利法意义上的公开是指一项技术处于能够为公众获知的状态,公开日则是该技术处于"公众想得知就能够得知"的状态的时间,至于是否确实有人得知则在所不问,这是判定各种公开方式具体公开日的总的原则。

专利法意义上的公开包括出版物公开和非出版方式公开,其中非出版方式的公开包括使用公开、口头公开以及非出版载体公开等。

## 一、出版物方式公开

《审查指南》第二部分第三章第 2.131 节规定:

"出版物的印刷日为公开日,印刷日只写明年月或者年份的,以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开时间。"

## 

案例:专利复审委员会第 3641 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年9月4日,专利复审委员会就1999年9月29日授权

公告,名称为"直发器"的 ZL98211541.5 号实用新型专利权作出第 3641 号无效宣告请求审查决定。

在该决定所涉及的无效宣告请求案中,请求人提交的证据 1 为一张河北音像出版社出版发行的"环球国际新潮晚装——罗伟青教你做晚装"VCD,其封面、光盘上都印有国际标准音像制品编码"ISCR - CN - C12 - 97 - 21 - 0/VG4"。按照《中华人民共和国国家标准中国标准音像制品编码(GB13396 - 92)》的规定,其中的"-97"即表示录制年码——标识音像制品录制出版的年份代码,因此可以认定该光盘为 1997年出版。由于本专利申请日为 1998年3月3日,因此,合议组认为,证据 1 可以作为本专利的现有技术。

#### 【案例评析】

随着科学技术的发展,出版物早已不囿于传统的书籍和期刊,新的出版物类型不断涌现,例如音像制品、电子类出版物等。对于该类出版物,其公开日应当参照施行的相应的行业标准进行判定。在本案中,按照《中华人民共和国国家标准中国标准音像制品编码(GB13396-92)》的相关规定,可以知道请求人提交的证据1上标注的国际标准音像制品编码代表该证据的录制出版时间。因此,按照前述所提及的《审查指南》的相关规定,证据1的公开日应被认定为1997年12月31日。

## (二) 书籍类出版物公开日的证明

案例:专利复审委员会第 3355 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 6 月 13 日,专利复审委员会就 1995 年 11 月 15 日授权,名称为"摩托车用汽油机"的 ZL952333336.8 实用新型专利权作出第 3355 号无效宣告审查决定。

在该决定所涉及的无效宣告请求案中,请求人提交了两份证据,其中证据 1 为台湾光阳工业有限公司服务部教育课编印的《光阳豪迈系列服务手册》在证据 1 的最后一页印有一个时间信息:1993.12.20。证据 2 为台湾"内政部"著作权登记簿膳本及台湾地区有关公证单位的证明,其上的著作名称为《光阳豪迈系列服务手册》,在登记事项"一、著作人登记"中,"著作人:光阳工业股份有限公司","登记原因为:著作完成,发生日期:1993 年 11 月",而在"三、著作首次公开发表日或首次发行日登记,中"登记原因 发行,发生日期:1993 年 12 月"。

该决定认为:根据证据 2 可知,证据 1 中的时间信息: 1993.12.20 与证据 2 中的《光阳豪迈系列服务手册》的发行出版 日期(1993年12月)是一致的,因此,证据 1 属于本专利申请 日1995年3月11日前的现有技术,可以用来评价本案专利的新颖性和创造性。

## 【案例评析】

分析该案例可以知道,由于不同国家和地区的出版习惯不同,即使同是书籍类出版物,其上也不一定明确注明其出版日或印刷日。在这种情况下,确定该出版物的公开日需要其他有证明力的佐证。

在本案中,请求人提交的证据<sub>1</sub>为一本我国台湾地区出版的书籍,该证据自身对于其上所记载的类似时间标识的标志 1993.12.20 的含义并没有作出相应的说明。请求人为证明这一时间就是专利法意义上的出版物公开时间,提交了作为佐证的证据 2 ,该经过公证的证据 2 表明,证据 1 首次公开发表日或首次发行日为 1993 年 12 月,该时间已经在台湾"内政部"著作权登记部门进行了备案登记。由于公开发表或发行都会使证据处于"公众想得知就可以得知"的状态,因此,请求人关于证据 1 已经在

其上记载的时间 1997 年 12月公开的主张可以成立。

本案值得注意的另一个问题是,本案请求人在主张证据 1上记载的时间为公开时间时,使用了经过公证的台湾"内政部"著作权登记簿中与证据有关的相应部分作为佐证,这一佐证属于行政机关依职权制作的公文书证,具有很高的证明力。如果请求人使用的是其他类型的佐证,则其主张是否能够得到支持,需视具体情况而定。(关于证据证明力的确定详见本书现有技术的证明一章)此外,对于印刷品类出版物而言,前言、序、绪言、编后语等内容中作者署名后所标注的日期,通常不被视为是该出版物的公开日。

## (三)具有版权标识的出版物公开日的确定

案例:专利复审委员会第 3721 号无效宣告请求审查决定 简介

2002 年 4月 8 日,专利复审委员会就 2000 年 2 月 9 日授权公告,名称为"碟片封套制造机"的 ZL98249247.2 号实用新型专利权作出第 3721 号无效宣告请求审查决定。

在该无效宣告请求案件的审理过程中,请求人提交的证据 10 和 12 分别为 1998 年和 1996HEALTHY 机械有限公司印制的 "抛弃式不织布产品制造机"的产品目录原件,且上述两份证据 最后一页下方分别标注了" HEALTHY® © 1998.2.15/3000、HEALTHY® © 1998.2.15/3000"的字样。

该决定认为,《世界版权公约》 (1971 年 7 月 24 日修订版,巴黎)第三条及第六条中分别作出了"自出版之日起,在所有各册的版权栏内,标有的⑥符号之后,注明所有者之姓名、出版年份等。""本公约所用的'出版'一词,系指:对某种作品以一定的方式进行复制,并在公众中发行,以供阅读或观赏"这样的明确规定。因此可以确定,证据 10、12 是面向公众以供阅读和观

赏的,属于专利法意义上的公开出版物,其出版时间分别是 1998 年 2 月 15 日和 1996 年 10 月 15 日。鉴于证据 10、12 在本专利的申请日之前已作为公开出版物出版发行,故证据 10、12 构成本专利申请日 1998 年 12 月 7 日前的现有技术。

#### 【案例评析】

在专利复审委员会的审查实践中,经常会遇到当事人所提交的证据中记载有如上版权信息的情况。鉴于《世界版权公约》第六条将"出版"定义为对某些作品以一定的方式进行复制,并在公众中发行,以供阅读和欣赏。因此可以认为,对于印刷品类出版物而言,该公约所提及的作品"出版"行为成立之日,也就是其专利法意义上的"公开"行为发生之时。《世界版权公约》第三条将版权符号(ⓒ或 Copyright)后所记载的时间明确规定为"首次出版年份",因此,在可以确定出版国为《世界版权公约》缔约国、并可以确认证据材料的真实性,并且认定证据材料属于正式公布的公开出版物的前提下,本案上述两份证据上所记载的日期被认定为其公开日。

应当指出的是,依据上述版权标识确定公开日时,必须确认证据材料的真实性(形式及内容都应是真实的)。由于该类证据多形成于域外,通常情况下需要履行一定的公证和认证手续。本案中,合议组在专利权人对于证据 10、12 真实性提出质疑的情况下,以请求人"在口头审理时核实了证据 10、12 的原件",专利权人"仅断言它们是不真实的,没有从原件中找出明显的疑点或提供反证来证明它们的不真实"为由,认定了该上述证据的真实性。在本案决定作出后不久、即 2002 年 10 月 1 日《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》开始实施。根据其第五十七条,域外证据未经公证、认证不得作为定案依据。这一规定,对于专利复审委员会的审案工作、特别是对于上述证据的认

定的要求产生了重要的影响。

对于域内形成的且标记有出版或发行机构的出版物,在出示原件的情形下,通常可以推定其真实,除非对方当事人有合理的怀疑和证据否定其真实性。但是,对于域外形成的证据,无论是审理机关还是当事人都难以通过制作单位或出版、发行单位核实其真实性。特别是随着印刷技术的发展,在国内印制一份精美的书籍已经不再是一件需要大量投入的事情,因此,在我国社会信用体制尚不完善的现实状况下,对于非正规印刷品真实性的核实应当严格掌握。即使是一份印刷品原件,也需要从其形成的来源、证据获取的来源等方面查证其真实性。

同时应当指出,依据上述版权标识确定公开日时,在证据的 真实性可以被确定的前提下,还要对证据是否属于正式公布的公 开出版物进行认定。

#### (四)出版物的实际公开日的证明

案例:专利复审委员会第 3279 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 5 月 11 日,专利复审委员会就 1991 年 7月 24 日公告并授权的,名称为"称重控制装置"的 ZL90225596.7 号实用新型专利权作出第 3279 号无效宣告审查决定。该专利的申请日为1990 年 12 月 8 日。

在该案中,请求人提交了一份涉及本专利在申请日前公开发表的杂志,即 1990年第6期《水泥技术》,其上记载的出版日期为1990年11月25日。为证实该杂志公开发表的日期,请求人提交了如下证据。(1)证据8:为天津市邮政局报刊发行处出具的证明,其内容为,"经查,1990年《水泥技术》第6期出版日期为1990年11月25日。"(2)证据9:为天津国营武清印刷厂出具的证明,其内容为,"经查,1990年第6期《水泥技术》按

出版日期准时送发行单位。"

然而,对应于上述事实,专利权人提交了如下反证。 (1) 反证 10:即《水泥技术》编辑部李彤出具的证言复印件,其中称因印刷拖期,《水泥技术》 1990 年第6期实际出版日期为 1990 年12月上旬。(2) 反证 11:即天津国营武清印刷厂厂长出具的证言复印件,其中称实际交货日期为 1990 年 12月 11 日。(3) 反证12:即天津国营武清印刷厂厂长王克成的证言复印件,其中称证据9中的字迹非本厂有关人员字迹,印章也非本厂公章。 (4) 反证13:即天津邮政报刊发行处证明复印件,证明 1990 年《水泥技术》第6期出版日期虽为11月25日,但由于印刷厂拖期,于1990年12月11日才交付。

由于双方当事人对 1990 年《水泥技术》第 6 期实际印刷日存在分歧且提交了内容相反的证据,本案合议组于 1994 年 4月 9日专程到国营武清印刷厂取证该厂 1990 年 12 月份整月生产报表。根据所取证据,1990 年《水泥技术》第 6 期实际印刷日为1990 年12 月 13、14 日,即本专利申请日后。故涉及到该杂志广告的内容不能作为本专利申请日 1990 年 12 月 8 日前的现有技术。

## 【案例评析】

《审查指南》规定,出版物的印刷日为其公开日。因此,确定出版物的印刷日对于公开日的确定至关重要。在本案中,双方当事人对于 1990 年《水泥技术》第 6 期的出版日期是否是 1990年 11 月 25 日存在分歧,所提交的证据材料中对于相关问题的陈述存在矛盾。在此情况下,合议组亲自赴该期刊的印刷单位取证。该单位——国营武清印刷厂,该年度 12 月份的生产报表这一证据表明,在 1990年 11 月 25 日,该期刊尚未完成印刷,实际印刷日为 1990年 12月 13、14 日。该日期晚于本专利的申请日

1990年12月8日,因此,该期刊中所记载的技术内容不属于本专利的现有技术。

《审查指南》将书籍或期刊上记载的印刷或出版日期规定为 其公开日。但有时会出现实际印刷日期或出版日期早于或晚于书 籍或期刊上所标识的相应日期。在此情形下,只要有相反证据表 明其实际印刷日期或出版日期不同于记载的印刷日期或出版日期 的,应以该实际发生日作为其公开日。

#### 二、使用方式公开

《审查指南》第二部分第三章第2132节规定:

"由于使用导致一项或者多项技术方案的公开,或者导致该技术方案处于公众中任何一个人都可以得知的状态,这种公开方式称为使用公开。使用公开的方式包括能够使公众获知其技术(或设计)内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等。即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能得知其结构和功能,也仍然属于使用公开。

使用公开不仅包括通过制造、使用、销售或者进口,而且还包括通过模型演示使公众能够了解其技术内容的情况。但是,未给出任何有关技术内容的说明,以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示,不属于使用公开。

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。"

## (一)销售行为公开日的确定

案例:专利复审委员会第 26号无效宣告请求审查决定简介 1998年 12月 16日,专利复审委员会就 1987年 2月 12 日授权,名称为"多色套印转移印刷机"的 85202721号实用新型专利权作出第 26号无效宣告请求审查决定。

在本案的审理过程中,合议组在对双方当事人提交的各种证

## 据材料及意见陈述进行审查后,确认了以下事实:

请求人三恒企业有限公司(该公司于 1985年 1 月由国营 8450 厂、香港恒立公司、福建省电子进出口公司合资兴办)提供的有效销售发票的复印件证明,请求人曾于 1985年 2 月 7 日分别向漳州第二塑料厂和辽宁省法库县熔断器厂出售"电子彩色移印机(四色)",专利权人对此未提出异议。故合议组认为,申请日为 1985年 6月 29 日的 85202721号实用新型专利的技术内容于 1985年 2 月 7 日已在国内公知。根据《专利法》第二十二条的规定,请求人请求宣告该专利权无效的理由成立。

#### 【案例评析】

在本案中,合议组根据相应的销售发票认定:在本专利申请日前(1985年2月7日),请求人曾分别向漳州第二塑料厂和辽宁省法库县熔断器厂出售本专利产品。此外,由于在本案的审理过程中,对于本专利产品"多色套印转移印刷机"(即第26号无效宣告审查决定中所称的电子彩色移印机(四色)),双方均未提出所属领域技术人员在获得该产品后不能获知该产品的技术方案。因此,本案所涉及的上述销售行为已经构成本专利在专利法意义上的使用公开。由此可以认定,上述销售行为的发生日1985年2月7日就是本专利产品的使用公开日。

## (二 进口行为公开日的确定

案例:专利复审委员会第 5972 号无效宣告请求审查决定 简介

2004年3月31日,专利复审委员会就2002年4月24日授权公告的01335161.3号"拖拉机驾驶室玻璃"外观设计专利作出无效宣告请求审查决定。该专利申请日为2001年8月25日。

在本案审查过程中,请求人主张之一为,本专利产品与申请

日前已经进口并在国内公开使用的产品相同和相近似。为证明其 主张,请求人提交了如下证据:

补充证据 1:阿姆斯特丹纽荷兰贸易有限公司瑞士分公司和中国工程与农机进出口公司于 1999年2月12日签署的关于进口363台M160型纽荷兰拖拉机的CCNC-S990054D合同。

证据 3:黑龙江省绥化农垦区公证处出具的(2002) 绥垦证国内经字第 020号公证书。公证书中包括证据 1-1 中的 12 张照片,袁春风于 2002 年 10 月 23 日出具的证言以及一份拖拉机最终验收表。其中,所述最终验收表上载明验收的产品是型号为M160、机架号为 120342B、发动机号为 WM8330399B18 的拖拉机,验收日期为 1999 年 7 月 1 日,其履行的合同号为 CCNC - S990054D。该公证书同时明确证明,该公证书中所附 12 张拖拉机照片中的拖拉机的型号为 M160 型、机架号为 120342B、发动机号为 WM8330399B18。(与上述最终验收表所记载的产品型号、机架号及发动机号完全相同)

此外请求人还提交一份海关进口货物报关单(海关编号011047252 - )及 363 份拖拉机最终验收表复印件,并当庭出具了相应的原件,意欲证明证据 1-1 的公证书中包含的一份拖拉机最终验收表的真实性。

在对相关证据进行分析后合议组认为:

证据 3 中的最终验收表和补充证据 1 可以证明黑龙江海伦农场于 1999 年 7 月 1 日从纽荷兰公司购买了纽荷兰 M160 型拖拉机的事实,其中纽荷兰 M160 型拖拉机的型号、机架号和发动机号均与经公证的证据 1-1 中的 M160 型拖拉机相对应,因此,证据 3 中的最终验收表和补充证据 1 与证据 1-1 已经形成了一完整的证据链,据此可以认定证据 1-1 中的 M160 型拖拉机已于 1999年 7 月本专利申请之前在国内公开使用了的事实。

#### 【案例评析】

在本案中,请求人提交了包括合同、报关单及验收单在内的。 涉及进口行为全过程的证据。合议组在确认了请求人提交的各种 证据的真实性后,依据补充证据 1 (CCNC - S990054D 号进口合 同)与证据 3 (拖拉机最终验收表)认定,型号为 M160型、机 架号为 120342B 、发动机号为 WM8330399B18 的拖拉机于 1999 年 7月1日进口后验收合格。因此,该产品在该日已被公开。进口 是一种常见的公开方式,涉及一系列行为,如合同的签订、货物 装船、到港、报关、结关、提货等。在这一系列环节中,何时该产 品已经处于了专利法意义上的公开状态,是确定公开日的关键,也 是各方当事人容易产生争议之处。中华人民共和国海关法明确规 定"进口货物自进境起到办结海关手续止,出口货物自向海关申报 起到出境止,过境、转运和通运货物自进境起到出境止,应当接受 海关监管 "。该法还规定'海关监管货物 未经海关许可 不得开拆、 提取、交付、发运、调换、改装、抵押、质押、留置、转让、更换标记、移 作他用或者进行其他处置。'因此 货物进口时 从货物到达中华人 民共和国的港口起,直至结关之前,所涉及的货物是处于海关的监 督管理之下的,货物在海关监管下,收货人不能提取货物,其他人 更不能提取、处置货物。

根据我国海关法第二十三条至二十九条的规定,在货物进口行为中,当进口货物抵达我国港口后,进口货物的收货人应当自运输工具申报进境之日起 14 日内向海关如实申报,交验进口许可证件和有关单证。若收货人超过规定期限申报的,由海关征收滞保金。海关接受申报后,海关依法进行审查,禁止进口的货物不得进口;限制进口的货物,若没有进口许可证件的,不予放行;需要进行商品检疫的应当进行商检。此外,海关要对报关的各种单证进行审核,查验货物并征收进口税。除海关特准的外,进口货物在收货人缴清税款或提供担保后,海关"签印放行",

签印放行后即可结关。这意味着,海关盖章放行后,货物已经脱离了海关的监管,收货人可以随时提出货物。

专利复审委员会根据上述规定认为,将海关在报告单上的签 发放行日期可以作为进口产品的使用公开日。

就本案而言,请求人提交的相应的海关进口货物报关单(签发日期 99/05/05 )表明,合同协议号 CCNC – S990054D 所述的363 辆拖拉机(其中包括证据 3 所述的机架号为 120342B、发动机号为 WM8330399B18 拖拉机)已经于 1999 年 5 月 5 日结关放行。因此,上述进口产品最早的使用公开日应为 1999 年 5 月 5 日。

在本案中,由于进口产品的验收日亦早于本专利的申请日, 因此合议组使用了进口产品的验收日期作为进口产品的公开日。

#### 三、以其他方式公开

《审查指南》第二部分第三章 2.1.3.3 规定:

"为公众所知的其他方式,主要是指口头公开等。例如,口头交谈、报告、讲座、讨论会发言、演说、广播或者电视和其他声音再现设备等能使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视和电影的报道,以其播放日为公开日。

其他还包括公众可阅览的在展台上、橱窗内放置的情报资料及直观资料,如招贴画、图纸、照片、模型、样本、样品等,以 其公开展出之日为公开日。"

# (一 通过技术交流会的公开

案例:专利复审委员会第 4966 号无效宣告请求审查决定 简介

2003 年 3 月 26 日 专利复审委员会就 1996 年 4 月 24 日授权

公告,申请日为 1992 年 5 月 4 日,名称为"用作浮法玻璃工业中锡槽保护气的氢氮混合气的制备方法"的 92108401.3 号发明专利作出第 4966 号无效宣告审查决定。

在该决定中,合议组认定,授权公告的权利要求书所述技术 方案包括以下 5个技术特征:

(1) 由氨分解法制备氢氮混合气,即液氨先蒸发,汽化后的氨进入分解系统,用镍基催化剂,反应温度  $700 \sim 900^{\circ}$ C 时,氨分解成氢氮混合气,生成的氢氮混合气经净化器,所述的净化器是用吸附剂,通过吸附净化得到高纯氢氮混合气; (2) 上述高纯氢氮混合气中的杂质含量:氨是  $0.1 \sim 20$ ppm、水是  $0.1 \sim 20$ ppm、水是  $0.1 \sim 20$ ppm(即水的露点  $\leq -50^{\circ}$ C),用此来代替水电解的氢;(3)由空气中分离出氮气;(4)将上述两种气体混合在一起制得氢氮混合气;(5)将获得的氢氮混合气送入浮法玻璃工业中的锡槽作保护气体用。"

在本无效宣告请求案中,请求人主张之一为:被请求无效专利权利要求 1 的技术特征(2) D(5) 已经在其申请日前召开的技术交流会上被口头公开。

合议组在对本案进行审查后认为,根据请求人提交的相关证据,可以作出以下认定:

(1)"氨分解制氢用于浮法玻璃生产技术交流会"为非保密性质的会议,召开日为 1991 年 10 月 24日

附件 5(《中国玻璃》,1992年第3期,1992年6月第9~12页)第12页记载了如下内容:1991年10月24日,在杭州召开了"氨分解制氢用于浮法玻璃生产技术交流会"(下称技术交流会)这一事实也已经被附件2(北京市高级人民法院行政判决书(2001)高知终字第57号)所证实。由于与科技成果鉴定会不同,技术交流会是以推广技术,开发、应用技术为主要目的,因此合议组认为,上述技术交流会不应当有保密要求。

(2)在上述技术交流会中,权利要求 1的技术特征(2)和(5)被口头公开

附件 11 (安徽华光玻璃集团有限公司员工刘雪峰的证言 的公证件)和附件 12 (蚌埠玻璃工业设计研究院热力组工作人 员姜达证言及附件 9、13~16 的公证件) 刘雪峰和姜达均在本案 口头审理中出庭为其证言作证。他们都主张,此次技术交流会中 散发了包括附件9 ("氨分解制氢"在杭州浮法玻璃厂首次应用 成功技术交流会在杭州召开会议纪要 , 1991年 10月 26日 )、附 件 13 (技术交流会资料《氨分解制高纯氢及其在浮法玻璃工业 中的应用》,奚永龙,化工部上海化工研究院, 1991年10月) 附件 14 (技术交流会资料《氨分解制氢在浮法玻璃生产中的应 用》,杭州浮法玻璃厂气保工段,1991年10月)附件15(技术 交流会资料《氨分解制高纯氢装置用干浮法玻璃可行性分析》, 杭州市科技咨询中心杭玻咨询部、杭州玻璃总厂设计室, 1991 年 10 月 ) 附 件 16 (技术交流会资料《氨分解制氢工程设计与施 工小结》,杭州市科技咨询中心杭玻咨询部、杭州玻璃总厂设计 室,1991年10月)的会议资料。此外,证人姜达在出庭作证时 还出示了其于 1989 年 7 月 ~ 1992 年 1 月记录的原始工作笔记 (附件 17),其中记录了 1991年 11月 15 日由会议参加者胡德沪 汇报的"NH。分解制氢用于浮法玻璃技术交流会"的内容,其中 也记载了用氨分解制氢代替水电解制氢用于浮法玻璃工业生产, 并具体记载了氨分解制氢的杂质含量,其中所记载的各项参数与 附件 13 记载的参数完全一致。

附件 9("氨分解制氢"在杭州浮法玻璃厂首次应用成功技术交流会在杭州召开会议记要, 1991年 10月 26 日)的名称、具体内容、时间和落款名称均与此次技术交流会相关内容相符,并且与作为证人证言的附件 11 和附件 12 相关内容相符;附件 10(由杭州玻璃总厂科协寄出附件 9时使用的信封,收信人刘雪峰,

邮戳日期 1991 年 10 月 31 日)以上收信人名称和地址、发信人名称和地址以及邮戳类型和日期均与此次技术交流会相关内容相符,并且与作为证言的附件 11 的相关内容相符。因此附件 9 和附件 10 在一定程度上印证了附件 11 和附件 12 证言的真实性。

附件 13~16 的封面上均注明"氨分解制氢技术交流会资料"或类似文字,并注明时间为"一九九一年十月",将其与附件 5 结合考虑后合议组认为,可以确认这些论文资料至少是为上述技术交流会准备的。

附件 6 ( 蚌埠市经济委员会文件 : 《关于平板玻璃厂" 氨分 解制高纯氮氢混合气"节能技改项目的批复》, 1992年 4月 16 日 1 附 件 7 (蚌埠市建筑材料工业公司文件:《关于转发"关于 平板玻璃厂节能技改项目的批复"的通知》,1992年4月21日) 附件 8 ( 《节能技改项目建议书》,蚌埠平板玻璃厂, 1992 年 3 月)中记载了下列内容: "1990年底上海化工研究院与杭州玻璃 总厂联合开发应用了运浮法玻璃生产线……联合论证后在上海 平板玻璃厂实施。杭州玻璃总厂和上海平板玻璃厂的氨分解装置 的实际运行情况……"设备初步选择 A. 化工部上海化工研究院 成套提供的装置……而附件 9 记载:"会议由上海化工研究院、 杭州市科技咨询中心联合发起,杭州玻璃总厂承办","蚌埠平板 玻璃厂等企业表示在今后技术改造中考虑选用此新技术":附件 10 是杭州玻璃总厂邮寄给蚌埠市平板玻璃厂刘雪峰的信封(即 附件 11 的出证人 ):附件 11 和 12 还记载"会议由杭州市科技咨 询中心、上海化工研究院联合发起","大会组织参观了杭州浮法 玻璃厂和上海平板玻璃厂的氨分解制氢站";附件 13 是上海化工 研究院的会议资料;附件 15 和 16 是杭州玻璃总厂的会议资料。 从上述内容可以看出,附件6~8的内容与附件9~16相关内容 相吻合,进一步印证了附件9~16 的真实性。

作为技术交流会,参会代表各自提交会议交流资料,并不

一定需要会议公章和会议编号。

鉴于请求人提交的各种证据之间形成一个证据链,并且该证据链节中的各个证据相互支持,互相印证,另一方当事人虽然对上述某些证据的真实性予以否认,但未能提供充分的证据进行反驳,合议组认定:权利要求 1 的技术特征(2)和(5)在 1991年 10月 24 日杭州召开的技术交流会中被公开。

#### 【案例评析】

在本案审理的过程中,请求人主张本案专利"权利要求 1 的技术特征(2)和(5)被口头公开",同时围绕这一主张提交了一系列证据。合议组依照最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》中的"明显优势证明标准"原则,通过对出证人的质询及请求人提交的一系列附件的审查,支持了请求人"权利要求 1 的技术特征(2)和(5)于申请日前被口头公开"的主张。具体认定过程如下:

(1) 关于专利权人在上述技术交流会上散发相关技术资料的 可能性

1991 年 10月 24 日在杭州召开了"氨分解制氢用于浮法玻璃生产技术交流会"。基于该会议召开的目的,会议上必然公开了与"氨分解制氢"有关的技术资料。而专利权人上海化工研究院作为"氨分解制氢用于浮法玻璃生产技术"的主要研究者,极有可能在该会议上散发相关的技术资料。

(2) 附件 13 为专利权人在技术交流会上散发的技术资料的可能性

附件 13 与附件 9、10 和 14~16 (均为请求人主张的在该会议上进行交流的论文资料)的内容均属于同一主题。并且从资料的新旧程度和资料名称内容上均与所述技术交流会相符,证据自身没有明显的真实性瑕疵。由于专利权人虽然予以否认,但其并

没有提出任何证据,因此请求人关于附件 13 为上海化工研究院在会议上散发的技术资料的说法并不能被否认。

## (3) 附件 11 及 12 中证人证言的认定

证人刘雪峰和姜达在口头审理过程中亲自为其证言出庭作证,接受各方当事人及合议组的质询。上述证人的当庭陈述与其证言及其他证据之间并无矛盾之处,亦不存在使他人怀疑其真实性的瑕疵。

## (4)附件 17 及其他附件对于附件 13 的佐证

附件 17 是附件 12 的出证人姜达的工作笔记,厚达百页。该笔记本上每项记录均有日期,该日期从 1989 年一直持续至 1992 年。其中记录了 1991 年 11 月 15 日由技术交流会的会议参加者胡德泸向证人姜达汇报的 " NH<sub>3</sub> 分解制氢用于浮法玻璃技术交流会"的内容,也记载了用氨分解制氢代替水电解制氢用于浮法玻璃工业生产,并具体记载了"氨分解制氢的杂质含量"。该工作笔记从书写笔迹,前后呼应情况,新旧程度和内容等方面均看不出任何伪造痕迹。而且该工作笔记作为一个整体,其中所记载的内容繁杂,时间跨度达 3 年之久。在对其进行审查后合议组认为,该附件不存在使人对其真实性产生怀疑的瑕疵。此外,该笔记所记载的各项参数与附件 13 记载的参数完全一致,即,该工作笔记所记载的与附件 13 有关部分的内容与附件 13 完全相同。故此可知,此次技术交流会公开了本专利权利要求 1 的技术特征(2)和(5).

综上所述,合议组认为,在专利权人仅有反对意见,但无任何反证的情况下,将附件 17 与附件  $6\sim16$  共同考虑后,同时与附件 13 相互印证,可以确认:在 1991 年 10 月 24 日召开的"氨分解制氢用于浮法玻璃生产技术交流会"上确实口头公开了权利要求 1 的技术特征(2)和(5),该日即为相应技术内容的口头公开日。

应当指出的是,对于请求人提出的本专利在其申请日前已经以"书面"的形式公开的主张,该决定中没有给出明确的审查意见。主要的原因可能是,请求人主张的书面公开(即专利法意义上的出版物公开)的证据均为与本专利内容相关的论文,为非正规的印刷件,且请求人没有提供充分的佐证证明其确实在上述会议期间公开散发,加之专利权人对于其真实性和公开性都存在异议,因此,合议组没有认定本专利的上述有关技术内容在其申请日前已经以出版物的形式为公众所知。

## 四、公开日的推定

案例 1: 专利复审委员会第 1549 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 9 月 8 日,专利复审委员会就 1994 年 2 月 23 日公告 授予的名称为"网板弹簧床垫"的 ZL93238879.5 号实用新型专利权作出第 1549 号无效宣告请求审查决定。

在该案审理过程中,请求人提交的证据 13 为一份产品介绍,其中对广州床垫家具厂的穗宝牌系列床垫作了介绍,并印有广州床垫家具厂的地址、电话、电挂、邮编等。但该介绍上未标明印刷的时间。

请求人提交的证据 18(1991 年 12 月 31 日的广州日报)上有一则广州市电信局的公告:广州市(含花县)电话号码定于本月 31 日北京时间 23 时 48 分由六位升为七位;证据 19(1992 年 1月 1日的广州日报)上有一段祝贺词,清远市邮电局等单位共同祝贺广州市电话号码升七位成功。证据 18、19表明,广州市的电话号码从 1992 年 1月 1 日起升为七位。

合议组认为,证据 13 上所印的广州床垫家具厂的电话号码是"815006",和"814613"(六位)。一般情况下,人们不会将已不再使用的电话号码提供给他人,除非他不愿别人与他联系或偶

然的失误。作为广州床垫家具厂,其印制证据 13 的目的就在于推销其产品,因此,不存在其不愿客户与其联系的可能性,出现失误的可能性也很小,而专利权人也没有主张出现了这样的失误并提供相应的证据。因此,合议组认为,合理的解释是证据 13 的印刷日早于 1992年 1月 1日。

广州床垫家具厂印制证据 13 产品介绍的目的在于推销其产品,因此在该产品介绍印制完成后,一般是尽快向客户散发。而本专利的申请日是 1993 年 6月 19 日,很难想像其在印制该产品介绍至少一年半之后才将该产品介绍向客户散发。尽管专利权人称广州床垫家具厂散发的产品介绍不是证据 13 的内容,而是另一种内容的介绍,但专利权人未能提供相应的证据。

综上所述,合议组认为,证据 13 的产品介绍已在本专利申请日 1993 年 6月 19 日之前向公众散发,其上记载的内容在本专利申请日前已经公开。

## 【案例评析】

某一地区电话号码升位前,由在该地区有影响的媒体如报纸进行公告,是我国电信行业的惯常做法。在本案中,请求人提交的证据(1991 年 12 月 31 日和 1992 年 1 月 1 日的《广州日报》)证明了广州地区的电话号码自 1992 年 1 月 1 日起从 6 位升为 7 位。由于请求人提交的证据 13 上的电话号码为 6 位,在无相反证据否定所述样本的真实性和公开性的情况下,由于"一般情况下,人们不会将已不再使用的电话号码提供给他人,除非他不愿别人与他联系或偶然的失误。作为广州床垫家具厂,其印制证据13 的目的就在于推销其产品,因此,不存在其不愿客户与其联系的可能性,出现失误的可能性也很小,而专利权人也没有主张出现了这样的失误并提供相应的证据",因此,可以推定该产品介绍的印刷日期在 1992 年 1 月 1 日之前。

由于印刷日期并不等同于公众可以得到的日期,因此,本案审理中进一步需要解决的问题是,公众何时可以得到该样本,即该产品介绍的公开时间如何认定。为此合议组根据该案中当事人提供的证据作出了如下推定:广州床垫家具厂印制证据 13 的产品介绍的目的在于推销其产品,因此在该产品介绍印制完成(1992 年 1 月 1 日前)以后,一般是尽快向客户散发。本专利的申请日是 1993 年 6月 19 日,此时距产品介绍的印制日至少已有一年半的时间。很难想像,一个厂家会在其印制完成其产品介绍后的一年半以后才将该产品介绍向客户散发。由于专利权人对于自身向公众散发产品样本的行为未予否认,而只是称广州床垫家具厂散发的产品介绍不是证据 13 的内容,而是另一种内容的介绍,但专利权人未能提供相应的证据,因此,应当认为,合议组作出的"证据 13 的产品介绍已在本专利申请日 1993 年 6月 19 日之前向公众散发,其上记载的内容为在本专利申请日前已经公开"这一推定是合理的。

案例 2:专利复审委员会第 3994 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年10月10日,专利复审委员会针对1999年8月4日授权公告,名称为"一种工艺立体画",专利号ZL97242778.3 的实用新型专利权作出第3994号无效宣告请求审查决定。该专利的申请日为1997年11月26日。

在该无效宣告案中,请求人所提交的附件 2为提交给肖山市工商局的"关于要求对'肖山市党山工艺制品厂'注销的报告"(1996年7月16日),其内容为,肖山市党山工艺制品厂法人代表许金标请求注销肖山市党山工艺制品厂,原因是该厂决定与他人共同组建"杭州锦标装饰工艺有限公司"。

附件 3 是文号为"工商个字(1991)第 274 号"的私营企业

申请注销登记注册书,申请人为肖山市党山工艺制品厂。其中所记载的申请注销的理由是"转有限公司",同时注明该厂的"债权债务由杭州锦标装饰工艺有限公司负责处理,设备物资等转入杭州锦标装饰工艺有限公司"。萧山市工商行政管理局于 1996 年7月 18 日在该注册书中同意该注销登记。

附件 4是由杭州市工商行政管理局萧山分局于 2000 年 6月 23 日提供的核准企业的有关情况。该附件表明,杭州锦标装饰工艺有限公司的经营期限为 1996 年 7 月 23 日至 2006 年 7 月 23 日。

附件 1 是杭州萧山市党山工艺制品厂《'锦标'牌系列工艺壁挂》产品介绍,在该附件中有"本厂从 1989 年起连续被市工商局评为'重合同、守信用'企业, 1993 年实现产值 298 万元……"的记载。口头审理过程中,请求人认为结合上述附件 2 ~ 4 所记载的事实,能够推定附件 1 公开于争议专利的申请日前,故附件 1 可以用作评价本专利创造性的现有技术。

专利权人对于附件  $1\sim4$  的真实性没有异议,对于附件  $2\sim4$  中所记载的内容的真实性也没有提出异议,但认为不能根据附件  $2\sim4$  认定附件 1 公开于本专利申请日之前,并且未给出支持其主张的证据。

合议组认为,根据附件 2~4 可以确认,杭州萧山市党山工艺制品厂于 1996 年 7 月 18 日被批准注销,由该厂和他人共同组建的杭州锦标装饰工艺有限公司于 1996 年 7 月 23 日开始经营,该公司的经营范围中包括工艺壁挂。此外,合议组还认为,生产厂家印制产品介绍的目的就是向公众介绍厂家自身及推销其产品,因此在印制出来之后必然要向公众散发。而当一个厂家经主动请求被注销之后,按照常理,该厂家将不会再印制并向公众散发其产品介绍。因此,作为杭州锦标装饰工艺有限公司前身的杭州萧山市党山工艺制品厂,不可能在其被注销,且成立经营范围

与其相同的杭州锦标装饰工艺有限公司成立近一年半后的 1997年 11月 26日(本专利申请日)之后还在印刷和散发作为其产品介绍的附件 1。另外,在常态下,生产厂家在产品介绍中介绍其业绩时介绍的都是前一年的生产业绩。因此,尽管根据现有证据无法确认附件 1 的具体公开日期,但由于没有相反的证据证明该附件公开在本专利申请日之后,按照常态推断,该附件应当公开在本专利申请日之前。

综合考虑上述附件所记载的事实及双方当事人的意见陈述后 合议组认为,附件 1可以作为评价本专利新颖性及创造性的现有 技术。

#### 【案例评析】

在本案的口头审理过程中,双方当事人均认定,各证据及意见陈述中的"肖山市"等同于"萧山市"。

请求人主张其提交的产品样本(附件  $_1$ : 杭州萧山市党山工艺制品厂《'锦标'牌系列工艺壁挂》产品介绍,上无时间标识)是被请求宣告无效专利的现有技术。为支持自己的主张,请求人还提交了附件  $_2$  ~  $_4$  。

其中:附件 2 记载到:肖山市党山工艺制品厂法人代表许金标请求注销肖山市党山工艺制品厂,原因是该厂决定与他人共同组建"杭州锦标装饰工艺有限公司"。附件 3 则表明:肖山市党山工艺制品厂申请注销的理由是"转有限公司",同时注明该厂的"债权债务由杭州锦标装饰工艺有限公司负责处理,设备物资等转入杭州锦标装饰工艺有限公司。"该证据还证明,萧山市工商行政管理局于 1996 年 7 月 18 日已经同意对肖山市党山工艺制品厂注销登记。附件 4 则表明,杭州锦标装饰工艺有限公司自1996 年 7 月 23 日已经成立,其经营期限为 1996 年 7 月 23 日至2006 年 7 月 23 日。

也就是说,上述附件 2~4 证明了"肖山市党山工艺制品厂"为了转为"杭州锦标装饰工艺有限公司"而提出注销申请并被注销的事实(1996 年 7 月 18 日),同时证明了"杭州锦标装饰工艺有限公司"于 1996 年 7 月 23 日成立的事实。

基于对于上述事实的认定以及(1)生产厂家印制产品介绍的目的就是向公众介绍厂家自身及推销其产品,因此在印制出来之后必然要向公众散发;(2)当一个厂家为扩大经营或改制而主动提出请求并被注销之后,按照常理,该厂家将不会再印制并向公众散发其冠以该厂名称的产品介绍,合议组推定,作为杭州锦标装饰工艺有限公司前身的杭州萧山市党山工艺制品厂,不可能在其主动要求注销该制品厂,并成立经营范围与该制品厂相同的杭州锦标装饰工艺有限公司近一年半后的1997年11月26日(本专利申请日)之后,还在印刷和散发作为该制品厂产品介绍的附件1。由于专利权人对于附件1的真实性和公开性并无异议,因此,尽管根据现有证据无法确认附件1的具体公开日期,但按照常态,应当推定该附件公开在本专利申请日前。

在无效宣告请求案件的审查过程中,当事人经常主张其提交的没有时间标识的产品样本为某项专利的现有技术。上述两个案例中的关键证据都是这样的产品样本。由于这样的样本上没有时间标识,在可以确定其公开性的前提下,请求人通常还需提交其他的佐证以作为推定其公开时间的基础。为支持自己的主张,在上述两个案例中,请求人从不同的角度提交了相应的证据,分别形成了可以证明其公开时间的完整的证据链,并为合议组采信。

上述两个案例的一个共同点是,根据请求人提交的证据,合议组无法确定上述产品介绍的具体的公开时间。在此情况下,合议组通常会将当事人提交的证据与商业惯例、公理等结合起来,按照常态对于相关证据的公开时间进行推定。在没有相反证据证明这一推定与事实不符的情况下,应当认为在该推定的时间之前

所述产品介绍已经公开。

# 第三节 地域限制

根据《专利法》第二十二条的规定,不同的公开方式存在不同的地域限制。对于出版物公开而言,该地域指全世界范围;对于使用公开和以其他方式公开,则仅限于专利法意义上的国内。

由于我国目前的法律均没有延及到我国港、澳、台地区,因此,专利法意义上的国内仅限于中华人民共和国大陆范围内。

案例:专利复审委员会第 1133 号无效宣告请求审查决定 简介

1998 年 10 月 11 日 , 专利复审委员会针对 1994 年 6 月 15 日 授权公告的"永磁式电推剪" ZL92109026.9 发明专利作出第 1133 号无效宣告请求审查决定。

在该无效宣告请求案件的审理过程中,涉及到本案专利在先 使用公开的证据为,

证据 2:香港日升公司与新中华刀剪奉化分厂之间的销售发票,其中包括有 3300 号电气刀;

证据 3:若干张产品的照片,其中包括 3300 型号的电气刀; 证据 4:请求人在口头审理中出示的产品,即 3300 号电 气刀。

请求人认为,根据上述证据 2、3、4 所构成的证据链,可以证明如下事实:即新中华刀剪奉化分厂于 1991 年 4 月 18 日从香港购得 3300 号电气刀,该产品的结构与本专利技术相同。

对此,合议组认为,《专利法》第二十二条第二款所述的"国内"是指我国专利法效力所及的范围,不包括香港。因此,在没有证据证实证据2所涉及的3300号电气刀在本专利申请日

前被输入国内的前提下,上述仅涉及 1991 年在香港的销售事实不影响本专利的新颖性。

#### 【案例评析】

在进行新颖性和创造性判断时,针对公开方式的不同采用不同的地域限制,通常被称为混和型(或相对)新颖性判断标准。由于公众通过"使用公开"和"以其他方式为公众所知"的公开方式获知相应技术信息,以及在专利复审委员会的后续程序中当事人对此类公开的举证难度和诉讼成本都远远难于和高于"出版物公开",这是我国专利法体系中对于不同公开方式使用"地域限制"的主要原因。

就本案而言,请求人主张本案专利产品因使用公开为公众所知,但是请求人提交的证据中所表明的销售行为发生地为我国的香港特别行政区,即,请求人所提交的证据未能证明相应的产品的销售或使用行为发生在专利法意义上的国内,因此,请求人要求以本案专利产品因使用公开而丧失新颖性的主张不能成立。

# 第四节 保密义务

处于保密状态的技术内容由于公众不能得知,因此不属于现 有技术。

所谓保密状态,不仅包括受明示的保密协议约束的情形,还包括根据其商业关系、可以确认的事实、证据、诚实信用原则或商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默示的保密情形。

一般而言,根据商业习惯,研制单位或企业在研制新技术时 为了自己最大限度地占据市场份额以获取经济利益,不会将相应 的新的技术信息向公众或同业竞争对手开放,因此,应认为该单 位或企业的员工在研制、开发过程中对于所研制的技术内容均负 有默契的保密义务。

#### 一、明示保密义务

案例:专利复审委员会第 1725 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 12 月 2 日,专利复审委员会针对 1994 年 10 月 12 日 授权公告,名称为"建筑板材立模成型车"的 ZL93229701.3 号 实用新型专利(其申请日为 1993 年 11 月 13 日)作出无效宣告 审查决定。该案的专利权人为大连市旅顺轻型建筑材料模具厂(下称旅顺模具厂)

在由请求人旅顺瑞鑫新型建筑材料开发有限公司(下称瑞鑫公司)提起的该无效案中,请求人主张,本专利所述的产品在申请日之前已经在大连旅顺华荣商贸有限公司(旅顺模具厂的上级单位,下称旅顺公司)使用,并向大连旅顺瑞鑫工业总公司(下称瑞鑫总公司)进行了销售,本专利不具备新颖性。

合议组在对本案进行审查后指出,专利权人旅顺模具厂所提供的旅顺公司与瑞鑫总公司的联营合同复印件(证据 6)和技术转让合同复印件(证据 7)表明,在本专利的申请日之前,旅顺公司与瑞鑫总公司之间存在协作关系,双方订有保密协议,而且专利权人为旅顺公司之间存在隶属关系。因此,合议组认为,上述合同所涉及的双方当事人之间的销售行为不属于公开销售的行为,不能影响本专利的新颖性。

## 【案例评析】

本案例属于典型的明示保密的情形。

新产品的研发往往需要不同部门或单位之间的协作配合方能完成。如果协作双方或多方在协作之初就已经明确规定了相应的保密义务,则在相应的协议有效期间,协作者之间的信息交流和

销售行为不能视为专利法意义上的公开。本案中,旅顺模具厂的上级单位旅顺公司在本专利产品的研制过程中,与瑞鑫总公司之间订立了保密协议,因此,在此协议有效期间,瑞鑫总公司对于该产品的购买和使用不属于专利法意义上的公开销售,因此该行为不能影响本专利的新颖性。

## 二、默示保密义务

法实施细则》第二条第二款的规定。 "

2000 年 12 月 5 日,专利复审委员会就 1999 年 8月 12 日提出,申请号为 99217876.2 的"蜂巢组织中底布"实用新型专利申请作出第 1958 号复审决定书。该申请的驳回理由为:"申请人在本实用新型的说明书中写明:'使用本实用新型制作的解放鞋经中国人民解放军某部特种训练部队 4~6 个月的试穿表明,该鞋的中底布无破损情况,湿态防滑性好,行军无打泡情况,脚气有所降低,穿着舒适。'故本申请的技术方案在申请日之前已经

在部队公开使用多个月,已不属于新的技术方案,不符合《专利

案例:专利复审委员会第 1958 号复审请求审查决定简介

在对本实用新型说明书所公开的内容、请求人所作的陈述及 驳回决定进行综合考虑后,专利复审委员会认为,申请人在本实 用新型说明书中所述的试穿,具有对产品的性能进行实际测试的 性质,这种试穿,不同于商业性的公开使用,是产品研制开发过 程中的一个必要环节,是研制过程的一部分。按照常规,在一项 新产品的开发过程中,承担试验的一方负有保密的义务,即使申 请人与试用人之间不存在保密协议,其间也存在默示保密义务。

### 【案例评析】

正如该决定中指出的,本实用新型说明书中所述的试穿,具

有对产品的性能进行实际测试的性质,是产品研制开发过程中的一个必要环节,是研制过程的一部分。根据社会观念和习惯,在一项新产品的开发过程中,如果产品的研制者向承担试验的一方明确了试验的目的——对其研制的产品性能进行测试或对产品试用,则通常情况下,进行测试者被认为对于测试产品负有默示的保密义务。在此情况下,只要在测试的过程中,被测试产品的技术方案不能被测试者以外的公众所知,则不应认为该产品在其测试性质的试用过程中已经处于了专利法意义上的公开状态。

该决定所针对的实用新型要求保护的客体为"蜂巢组织中底布",该产品在所述的试穿过程中用做鞋的中底布。由于该产品的特定用途,以及试用者生活环境的相对封闭性,在试用过程中产品的具体技术方案并不能被试用者以外的公众得知,因此不能因认为上述试用属于专利法意义上的公开使用。

### 三、鉴定会成员的保密义务

案例:专利复审委员会第 2154 号复审请求审查决定简介 2001 年 5 月 9 日,专利复审委员会就申请日为 1994 年 3 月 22 日,名称为"夜光性荧光体"的第 94103944.7 号发明专利申请作出第 2154 号复审决定。

在本案的实质审查过程中,对比文献 5 中的附件 2~4(附件 2: "新型光致发光材料及涂料专家评审"材料;附件 3:中国计量科学院测试证书及辽宁省环境监测中心站检测报告;附件 4:新型光致发光材料应用开发立项评审意见)被专利局实质审查部门认为是本案专利申请的现有技术。请求人对此持不同观点,认为"对比文献 5 中的专家评审资料不处于公开的状态"并为此提起复审请求。

专利复审委员会在对本案所涉及的评审会的性质进行评断时 指出:国家科委 1987 年 10 月 26 日发布的《中华人民共和国科 学技术委员会科学技术成果鉴定办法》第四条规定,科技成果鉴定可以采用以下方式: (一)略; (二)略; (三)专家评议:由同行专家对科技成果的有关技术资料,以书面形式进行审查、评价,并由组织鉴定单位汇总后作出结论。对属于国家和省、部重大项目的科技成果,必要时可以召开专家鉴定会议,对科技成果进行审查、评价,并作出结论。第九条第二款规定:鉴定委员会成员应对所鉴定的科技成果承担保密的义务,并对鉴定报告负责任。

国家科委 1988 年 3 月 30 日发布的《科学技术成果鉴定办法若干问题的说明》第五条第三项也指出,采用专家评议形式的……要严格控制会议规模,与被鉴定成果的技术内容无关的人员不得参加鉴定会。

对比文献 5 的附件 2~4 涉及的评审会是大连市科委和国家科委社会发展司组织的对新型发光材料的应用开发的立项评审会,属于科技成果鉴定会,应当遵照执行上述国家科委发布的《科技成果鉴定办法》及其说明。参加评审的成员对被评审的技术内容负有保密义务。尽管有参加者回忆会议未规定保密义务,但已有的证据尚不足以证明参加该评审会的成员因违反保密义务规定而公开了其所参加评审的技术内容。同时,也没有任何其他证据证明非特定的社会公众能够从何种合法途经获知包括上述附件 2、3、4 在内的该评审会技术资料,因此不能依此认定该技术在本申请的申请日之前处于公开的状态。

### 【案例评析】

在我国,对于科技成果进行鉴定是许多科研课题和新产品研制需要经历的一步。评审鉴定会的与会者是否应当对参与鉴定的成果承担保密义务也一直是专利复审委员会审查实践中各方当事人争执的焦点。国家科委 1987 年及 1988 年的上述规定明确了鉴

定会成员对于所鉴定结果的保密义务,因此,在不存在鉴定会成员违反保密义务的规定将相应的技术内容向公众泄露的情况下,成果鉴定会所涉及的内容不能被视为公开。至于该规定出台前召开的鉴定会的与会者是否负保密义务,要视具体情况而定。

### 四、保密义务的效力范围

案例:专利复审委员会第 550 号无效宣告请求审查决定简介 1995 年 1月 21 日,专利复审委员会就 1992 年 4月 1 日授权,名称为"柴油机用整铸合金钢盘形底板气缸盖"的 ZL91216734 号实用新型专利(申请日 1991 年 6月 18 日,专利权人铁道部大连内燃机研究所)作出第 550 号无效宣告请求审查决定。

在本案的审理过程中,请求人首先提交了如下证据:

证据 1: ND5 机车柴油机气缸盖试制合同书(签订日 1989 年 3 月,甲方:大连内燃机车研究所聚智液力传动开发公司(下称 聚智公司),乙方:大连黑石铸钢厂(下称铸钢厂);

证据 2: ND5 内燃机车 7FDL 柴油机气缸盖设计图纸 (制图日: 1988 年 4 月);

证据 3:记帐凭证(90.12.3);

证据 4:存款凭证(90.12.11);

证据 5: (5) 销售发票 (90.10.10);

证据 6:销售发票(90.12.3);

证据 7:销售发票(90.12.3);

证据 8:销售发票(90.7.11);

证据  $9 \sim 11$  分别为大连重型机器厂(下称机器厂)于 1988年 12 月 14 日、1991年 6 月 14 日及 1989年 3 月 14 日对气缸盖阀座作的机械性能试验报告及对 ND5 气缸盖作的探伤报告。

专利权人提供了如下附件:

附件 1: 意见陈述书附图;

附件 2: 定货合同(1991年9月1日);

附件 3: ND5 机车气缸盖带气门导管试制补充协议(1990年3月26日签订,甲方:大连机务段,乙方:聚智公司);

附件 4:铁道部机务段局出具的证明(1994年2月15日)。 请求人又补充提交如下证据:

补充证言  $_1$ : 大连机务段出具的 " 关于  $_{
m ND5}$  机车气缸盖使用情况的说明 "  $_{\rm (1994}$  年  $_{\rm 11}$  月 );

补充书证 2. 《内燃机车》中的部分章节 1990 年第 8 期 );

补充证言 3: 机器厂理化试验室主任出具的证明 ( 1994 年 12 月 2 日 );

补充证言 4:朱家势出具的证明(1994年11月20日);

补充书证  $_5$ : 记帐凭证及存款凭证(该证据涉及到  $_{1.1.7}$ 、  $_{0.11.7}$ 、 $_{1.5.9}$ 、 $_{91.6.12}$  、铸钢厂通过专利权人结算售出的约  $_{122}$  件气缸盖);

补充书证 6:记帐凭证及存款凭证(该证据涉及到 90.9.19、 90.10.9、90.12.3、90.11.3、90.11.9 由铸钢厂售给大连机务段的 80 件气缸盖)

专利权人补充提交如下附件:

补充附件 1:铁道部机务局的证明(1994.12.9)及 ND5 机车气缸盖带气门导管试制协议书(1988.4.29,甲方:南京东机务段,乙方:聚智公司);

补充附件 2:机器厂无损检测站的证明(1994.12.12);

补充附件 3:技术合同 (91.5.10);

补充附件 4:修复技术开发协议书(甲方:大连机务段配件厂,乙方:铸钢厂,1990.12.10):

补充附件 5 铁道部《通知》;

补充附件 6: 大连内燃机研究所关于聚智公司的管理暂行规定;

补充附件 7:铁道部通知;

补充附件 8 : 铁机(1991) 4 号文件;

补充附件 9:气缸盖研制报告;

补充附件 10: 气缸盖故障报告;

补充附件 11: 技术服务合同书(91.9.5);

补充附件 12: ND5 气缸盖加工合同书(甲方:专利权人, 乙方:铸钢厂,1990 年 12 月);

补充附件 13: 技术服务合同书(91.5.5)。

在对上述证据进行综合考察后合议组给出了如下的审查 意见:

#### 一、事实认定

在本案中,涉及到新颖性的证据主要有在申请日前发生的以 下几个事实:

- 1. 铸钢厂生产了具有本专利权利要求所述特征的产品;
- 2. 上述产品在机器厂进行了材料性能等测试;
- 3. 上述产品销售给大连机务段、南京东机务段、丰台机务段和济南西机务段;
  - 4. 机器厂的设计人员朱家势曾参与上述产品的工艺设计。

根据请求人提供的证据,上述事实尚不能得到全部证实。其中没有销售给济南西机务段和丰台机务段的销售证据。另外,从销售发票中只能看出所销售的产品是用于 ND5 机车上的气缸盖。由于没有证据说明该名称与具有本专利特征产品之间具有一一对应的关系,因而还不足以说明上述销售证据中所涉及的产品即为本专利产品。

然而,在口头审理中,专利权人承认在申请日前曾根据协议 委托铸钢厂进行制造并根据协议向上述机务段提供了多于 32 件 的本专利产品。对于机器厂参与该产品的测试及工艺设计的事 实,专利权人也没有提出相应的反证。因此,合议组对上述事实

#### 1~4予以认定。

### 二、事实分析

在上述事实的基础上,本案的焦点即在于上述活动是在什么条件下进行的,以及上述活动是否导致本专利技术在申请日前已处于为公众所知的状态。

根据双方均认可的证据,即证据  $_{1}$ 、附 件  $_{3}$ 、补充附件  $_{1}$  及补充附件  $_{5}$   $_{6}$ 、 $_{7}$ 、 $_{8}$  ,可以看出:

- 1. 聚智公司附属于专利权人的单位,因而其对技术成果的处理行为取决于专利权人。
- 2. 聚智公司与铸钢厂签有试制合同。在该合同中明确规定 "新气缸盖设计系铁道部科技成果,未经甲方(聚智公司)同意, 乙方(铸钢厂)不宜转让及扩散"。
- 3. 上述试制合同中规定的试制内容包括: (1) 制造; (2) 提供产品的机械性能等试验报告; (3) 装车运用考核。
- 4. 聚智公司与大连机务段及南京东机务段均签有试制协议。 其中明确了在大连、丰台、南京东、济南西机务段进行装车考核,考核期为4年检修周期;另外还明确规定了"甲乙双方未征得对方同意,不得向第三方扩散"。
- 5. 上述试制是根据铁道部"试制配件必须经过试验、试用、定期拆检、技术鉴定,符合要求后方可批量生产、推广使用"的规定(见(83)铁机字 1125 号文件第 14 条)进行的。

对以上事实分析,请求人主要有以下几点意见:

- 1. 尽管专利权人关于聚智公司的管理暂行规定明确了聚智公司与该研究所的从属关系,但该文件是研究所的内部文件,对于所外的法人单位无约束作用。因而与聚智公司签订协议的法人单位只对聚智公司负责而对专利权人不负有任何保密义务。
- 2. 由于在与铸钢厂的协议中规定了提供产品 32 件,在与大连机务段的协议中规定提供产品 16 件,在与南京东机务段的协

议中规定了 32 件,因而,该保密规定仅限制在 32 件产品之内。 超出 32 件的产品不受该协议限制。

- 3. 大连机务段与聚智公司签有试制协议,因此,该机务段对于铸钢厂经过专利权人(内燃机研究所)提供的产品负有保密义务,对于铸钢厂直接提供的产品则不负保密义务。
- 4. 在判断一项专利的公开是否丧失新颖性时,不应以其是 否已成为鉴定后的定型产品为界。
- 5. 机器厂的测试单位及机器厂的工程师朱家势是不受协议 限制的非特定人,这部分人对本专利技术的了解即构成了破坏新 颖性的事实。

#### 合议组认为:

- 1. 由于在上述活动发生之前已存在明确规定有保密义务的协议,因此,判定上述活动是否在特定人范围内只需根据协议所规定的时间及空间范围,而不需要根据产品是否已经过鉴定来推论该发明是否处于未完成状态。
- 2. 大连内燃机研究所关于聚智公司的管理暂行规定限定的是聚智公司的行为,由此保证了聚智公司对所内成果的处置行为与专利权人应保持一致。
- 3. 聚智公司与作为试制产品的制造方的铸钢厂及作为试制产品试验方签订的协议的法律效力在于: 乙方对协议中所涉及的产品的技术内容负有保密义务。其时间界限是以"甲方同意"界定的,其空间界限则是以在协议中所指定的单位范围界定的。因此,合议组认为,在没有证据表明甲方已明示或暗示同意将该技术扩散给第三方的意图(例如直接或间接容许他人将产品销往协议中规定的单位之外的范围)的前提下,协议中有关保密的条款即未解除。
- 4. 协议中虽然提到了在某年某月提供若干件试制产品的条款,但是,首先从整个协议看,协议中所涉及的产品的件数显然

并不限于所述的若干件。例如、在聚智公司与铸钢厂的协议中,除规定在 1989 年 10 月提供 32 只成品气缸盖外,还提到" 32 只内单价 1 290 元……32 只后单价为 1 140 元"。其次,在协议中,规定考核期应与部件检修周期同步,即一个 4 年检修周期(96万公里),因此,考核期间出于试验需要追加试制产品是合乎情理的。再次,协议中规定的保密义务不是以产品件数划定界限的,而是以"甲方同意"或"对方同意"作为保密条款解除条件的。因此,以提供给大连机务段、南京东机务段的产品件数超出协议中明确提出的件数证明超过所述件数的产品已落入不受保密约束的范围,理由不充分。

- 5. 铸钢厂在 1990 年末私自向大连机务段提供了 80 件气缸盖。该行为虽然违反了铸钢厂与聚智公司之间的协议(按照该协议,铸钢厂应通过聚智公司向大连机务段提供产品,每件产品付给聚智公司 300 元技术咨询费),但是,这并没有改变大连机务段对该技术应负有保密义务的事实。其理由是:
- (1) 聚智公司与大连机务段已就该产品的技术定有保密条款,该条款所涉及的客体是该产品的技术,限制条件是"对方同意"。
- (2)大连机务段首次获得该产品是通过聚智公司由铸钢厂供 货的。这就是说,在铸钢厂私自向大连机务段供货之前,大连机 务段已经了解了协议中明确保密义务的产品的结构特点。

因此,一方面,对于铸钢厂在此之后私自提供的产品与协议中要求保密的产品是相同产品的事实,大连机务段不会产生任何误解;另一方面,协议中所述的"对方"没有表示同意其扩散该产品技术,因而,合议组认为,在该前提下,大连机务段对该产品技术的保密义务并没有因提供产品的供货形式的改变而改变。

6. 由于协议中明确了产品在其制造、检验、考核中所具有 的受保密义务限定的试制性质,铸钢厂委托机器厂对气缸盖进行 材料性能等检验,并没有超出协议中所规定的制造、检验、考核的范围,因而在该活动中的有关人员应负有默示的保密义务。此外,仅从机器厂提供的材料测试报告中,并不能证实机器厂对产品了解的程度。按照一般规律,对产品的材料检测只需取其部分作为试件即可完成,因此,该报告不能说明机器厂的有关人员已经或者有权利了解该产品的全部技术。朱家势作为铸钢厂进行产品试制的协作人员负有默示的保密义务,因此,在没有证据表明朱已将技术扩散到公众想要得知就能得知的状态的前提下,该产品的技术仍未超出负有保密义务的人的范围。

综上所述,根据请求人提供的证据,本专利技术具备新 颖性。

#### 【案例评析】

本案案情较为复杂,涉及多方当事人及多项销售、使用行为。确认各方当事人之间的关系,以及是否彼此负有保密义务, 是确定上述行为是否构成了使用公开的关键。对于这一问题,合 议组在综合考虑各方当事人提交的证据后认定:

(1) 本案请求人主张的公开使用行为涉及以下几个单位:聚智公司(专利权人下属单位)、铸钢厂、大连机务段及南京东机务段、机器厂。

其中,铸钢厂与聚智公司签有试制合同,明确规定"新气缸盖(专利产品)设计系铁道部科技成果,未经聚智公司同意,铸钢厂不宜转让及扩散",双方同时约定了如下试制内容:制造、

提供产品的机械性能等试验报告、 装车运用考核。铸钢厂在试制期间委托机器厂对专利产品进行材料性能等检验。

大连机务段及南京东机务段也与聚智公司签有试制协议,协议约定在大连、丰台、南京东、济南西机务段进行装车考核,考核期为 4 年检修周期。另外合同中还明确规定:"甲乙双方未征

得对方同意,不得向第三方扩散"。

根据各方当事人所签订的上述协议与合同,聚智公司、铸钢厂、大连机务段及南京东机务段(包括其进行装车考核的丰台、济南西机务段)均就涉案专利技术负有明示的保密义务。作为受铸钢厂之托进行材料性能检验的机器厂,则被认为其对于送检产品,即本案专利产品具有默示的保密义务。在没有证据表明各方当事人就其保密义务存在违约行为的情况下,合议组认定,在上述协议有效期间,本案专利产品在上述各部门之间的流通和检测均处于保密状态。

(2)进行本案专利产品试制的机务段与聚智公司之间签订的保密协议的效力范围是请求人和专利权人的争点之一。在本案审理过程中,请求人主张,聚智公司与铸钢厂的协议中规定了提供产品 32件、在与大连机务段的协议中规定提供产品 16件、在与南京东机务段的协议中规定了 32件,因而,该保密规定仅限制在 32件产品之内。超出 32件的产品则不受该协议限制。

对于该协议的效力范围是否可以延及追加的试制产品这一问题,合议组认为:"考核期间出于试验需要追加试制产品是合乎情理的"。在相关协议中并未明确记载进行试制的铸钢厂和进行检测的机务段仅对协议约定数额本案专利产品负有保密义务的前提下,未经聚智公司同意,铸钢厂和上述机务段对于追加试制的产品仍负有保密义务。

(3) 本案最易引起争议的问题是:在 1990 年末,铸钢厂未经聚智公司同意,私自向大连机务段提供了 80 件气缸盖(本案专利产品)的行为是否构成了专利法意义上的使用公开。合议组认为,铸钢厂该行为虽然违反了铸钢厂与聚智公司之间的合同(按照该合同,铸钢厂应通过聚智公司向大连机务段提供产品,每件产品付给聚智公司 300 元技术咨询费),但是,由于大连机务段在铸钢厂不经聚智公司直接为其提供产品前,已经通过聚智

公司提供的本案专利产品得知了该产品的具体结构特点,因此,大连机务段可以清楚地认识到二者技术内容相同。此外,由于聚智公司与大连机务段已就该产品的技术签订了保密协议,大连机务段亦应当清楚该产品处于试制阶段以及其技术拥有者聚智公司不愿将该技术向公众公开的主观意愿。同时,由于此前铸钢厂已经通过聚智公司向大连机务段提供过专利产品,因此,大连机务段也应当清楚铸钢厂作为聚智公司试制产品的制造商身份和应负的保密义务。在此情况下,基于对于经济生活中诚实信用原则的遵守,大连机务段对该产品技术的保密义务不依产品的供货形式的改变而改变,即大连机务段对于铸钢厂未经聚智公司直接提供的协议外产品负有默示的保密义务。

### 五、不当试用导致使用公开

案例:专利复审委员会第 1005 号无效宣告请求审查决定 简介

1998 年 3 月 27 日 , 专利复审委员会就 1993 年 5 月 19 日授权公告的 ZL91216685.1 号实用新型专利作出第 1005 号无效宣告请求审查决定。

该决定所涉及的实用新型专利要求保护的客体是"一种用于装配单框双玻璃塑料窗双玻璃单元的可拆卸塑料组合件,它包括间隔条 1、燕尾式扣紧边 2 和承插角 3,其特征在于:(A)置于两块玻璃之间的间隔条 1,它是以硬质聚氯乙烯为骨架型材,型材上部为封闭式中空型腔,下部为开口式型腔,槽口向下,位于槽口两侧的底边为玻璃定位边,骨架型材两侧设有吸盘状软质聚氯乙烯弹性密封贴条,(B) 燕尾式扣紧边 2是一种嵌入间隔条开口型腔内的硬质聚氯乙烯开放型材,型材中心部位为插接体,两侧为各向内倾斜 10~20°的夹紧边,(C) 承插角 3 是将两个端部切割成 45、斜角的间隔条连接成框的直角承插件,承插角端部是

由中间带有沟缝的两部分组成的胀紧口,沟缝的一侧似舌状,另一侧为平板状。"

该决定中,合议组根据双方当事人均无异议的证据确认了下 述事实的存在:

- (1) 从 1989 年 4 月到 1990 年 10 月,用本实用新型装配的单框双玻璃塑料窗在 24 个工程点进行试验,共安装试验窗约 2 220 樘,总面积约 4 000m²;1990 年对抚顺某工程 58 樘本实用新型塑料门窗试用。(本案专利说明书)
- (2)证据 2(张家口钢窗总厂出具的证明)第 9页和第 10页介绍了这样的事实,在双玻璃窗研制过程中,共挤出间隔条 4万m ,扣 盖 8 000m ,分别供给研究院(即专利权人)、沈阳久利管材有限公司、青路异型材有限公司、大连紫杉门窗厂、新疆天山塑料厂、张家口钢窗厂,装配成双层玻璃窗试用,共装配双玻塑料窗 2 000 余樘,地点在抚顺、吉林、沈阳、大连和乌鲁木齐,时间为 1989 年 9月至 1990 年 10月。

对此合议组认为,虽然这些使用都属于试用的性质,但是否一切试用都属于不影响新颖性的行为还需要具体分析。《专利法》关于新颖性的规定并未排斥申请专利的技术方案在申请日之前进行试验性使用,因为一项新产品的研制过程不可避免包含研究、试用的过程。但是,无论何种性质的使用,若要保证被使用的技术内容日后申请专利之时能够满足新颖性的要求,前提条件是其内容不处于公众中任何人想要得知就能得知的状态。

虽然专利权人也辨称专利权人与试用方之间存在保密协议,并在口头审理中提出了反证 1、2、3 作为证据。但是其中反证 1、2 都是 1996 年 4 月和 1994 年作出的,反证 3 虽然是试用前签订的,但是并未涉及保密的内容。合议组认为,如果专利权人存在保密的意愿,那么理应在试用前就明确地告知试用单位,从而使对方采取一定的措施使保密的愿望能够得到落实,尤其对于本专

利产品这样一种用于公共建筑物的窗户的产品,不采取一定的保密措施是难以保证保密真正落到实处的。反证 2 作为事后的说明没有得到进一步证据的支持,不能作为采信的依据。

此外,根据双方提供的所有证据,均没有反映出专利权人称 试用单位都是专利权人的协作单位,试用之后均要求其提供试用 报告,但对其这一主张亦未提供证据予以支持。

经过对案情的具体分析,合议组认为,本案专利产品在其申请日前已经被公开。

#### 【案例评析】

对于本案而言,要确认请求人关于本案专利已经在先公开使用的主张是否成立,应首先解决以下问题:

- (1) 上述的试验单位对于其安装的本专利产品是否存在明示或默示的保密义务?
- (2) 如果试验单位对于专利产品负有保密义务,上述安装事实是否导致专利产品的使用公开?

### 关于问题(1)

如前一案例所述,依据商业关系、诚实信用原则或商业习惯,在一项新产品的开发过程中,如果产品的研制者向承担试验的一方明确了试验的目的——对其研制的产品性能进行测试或对产品试用,则通常情况下,进行测试者被认为对于测试产品负有默示的保密义务。也就是说,对于试制、试用和测试行为,主张试验方或承担测试方不承担保密义务者对其主张负举证责任,举证不能,则应当承担对其不利的后果。在本案中,由于请求人并没有提供任何试用者不承担保密义务的有证明力的证据,因此,基于专利权人作为研制者的主观意愿及商业习惯,应当认为本案中的试用单位对于其试用的本专利产品负有默示的保密义务。

## 关于问题(2)

经过工程安装后,装有本专利产品的塑料窗肯定可以为公众看到(安装方如无特殊的注意,公众亦有可能近距离接触到上述窗户)这是确信无疑的,但是,公众"可以看到"或"接触到"某一产品,并不等同于该产品的具体技术方案已经处于《专利法》意义上的公开状态。例如:可口可乐在世界范围内广为销售,但是由于无法通过对其产品的分析及其他渠道得到其具体配方,因此,至今依然不能认为可口可乐这一产品的具体技术方案已经被公开。所以,不能仅仅因为本专利的产品被安装在公共建筑物上就认为其当然地处于了《专利法》意义上的公开状态。

但是,由于本专利产品是一种用于装配单框双玻璃塑料窗双玻璃单元的可拆卸塑料组合件,且在该产品的研制过程中有证据表明,在专利申请日前的 1989 年 9月至 1990 年 10 月期间,其研制者(即本案专利权人)在抚顺、吉林、沈阳、大连和乌鲁木齐五个城市的 24 个工程点安装了使用专利产品装配的双玻塑料窗 2 000 余樘。因本专利的组合件可以被拆卸,而且其具体结构相对简单,连结关系清楚,该组合件一旦被拆卸下来,其具体技术结构即可为拆卸者所知。因此,在没有证据表明该工程为公众不能得知的保密工程的情况下,尽管本案中的试用者对本专利产品负有默示的保密义务,但是,上述使用的事实表明,本专利产品的技术方案经由上述试用行为已经处于了公众"想得到就可以得到",即《专利法》意义上的公开状态。由于上述公开安装行为发生在 1989 年 9月至 1990 年 10 月,而本专利申请于 1991 年 6月 26日,因此,应当认为本专利产品在其申请日前已经被使用公开。

应当指出的是,本决定中以"专利权人未证明其在选择试用者时有目的地选择与之存在信赖关系从而不会使专利产品进一步扩散的单位"作为"合议组不能认定双方(专利权人和试用者)存在保密的协约"的判断标准,这一做法过于严格,通常不为专

利复审委员会审查实践所采用。

## 第五节 优先权

一项专利(申请)能否享有优先权直接影响到现有技术的起算日期,因此,核实优先权是确定该专利(申请)现有技术必须考虑的重要因素。

《专利法》第二十九条规定:"申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。"

《专利法实施细则》第三十三条规定:"申请人在一件专利申请中,可以要求一项或者多项优先权;要求多项优先权的,该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

申请人要求本国优先权,在先申请是发明专利申请的,可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的,可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础;

- (一)已经要求外国优先权或者本国优先权的;
- (二)已经被授予专利权的;
- (三)属于按照规定提出的分案申请的。

申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。"

《审查指南》第二部分第一章、第三章、第八章中对优先权都分别作出了规定,其中第二部分第三章规定:

- 4.1 外国优先权
- 4.1.1 享有外国优先权的条件

享有外国优先权的专利申请应当满足以下条件:

- (1) 申请人就相同主题的发明创造在外国第一次提出专利申请(以下简称外国首次申请)后又在中国提出专利申请(以下简称中国在后申请)。
- (2) 就发明和实用新型而言,中国在后申请之日不得迟于外国首次申请之日起十二个月。
- (3) 申请人提出首次申请的国家应当是同中国签有协议或者共同参加国际条约,或者相互承认优先权原则的国家。

享有外国优先权的发明创造与外国首次申请审批的最终结局 无关,只要该首次申请在有关国家中获得了确定的申请日,就可 作为要求外国优先权的基础。

# 4.1.2 相同主题的发明创造的定义

相同主题的发明或者实用新型,是指技术领域、所要解决的 技术问题和技术方案实质上相同,预期的效果相同的发明或者实 用新型。但应注意这里所谓的相同,并不意味在文字记载或者叙 述方式上完全一致。

审查员应该注意,对于中国在后申请的主题,即其在权利要求中限定的技术方案,只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权,而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。

## 4.1.3 外国优先权的效力

申请人在外国首次申请后,在优先权期限内向我国提出的相同主题的发明创造专利申请,都看作是在该外国首次申请的申请日所提出,不会因为在优先权期间内,即首次申请日与在后申请

的申请日之间其他的人提出了相同主题的申请,或者公布、利用 这种发明创造而失去效力。

此外,在优先权期间内其他的申请人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。由于优先权的效力,其他的人提出的相同主题发明创造的专利申请不能授予专利权。就是说,由于有作为优先权基础的外国首次申请的存在,使得从外国首次申请之日起至中国在后申请之日中间由其他的人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权。

### 4.1.4 外国多项优先权和外国部分优先权

根据《专利法实施细则》第三十三条第一款的规定,申请人在一件专利申请中,可以要求一项或者多项优先权;要求多项优先权的,该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

关于外国多项优先权和外国部分优先权的规定如下:

- (1) 要求多项优先权的专利申请,应当符合《专利法》第三十一条及《专利法实施细则》第三十五条关于单一性的规定。
- (2)作为多项优先权基础的外国首次申请可以是在不同的国家提出的。例如,中国在后申请中,记载了两个技术方案 A和B 其中, A 是在法国首次申请中公开的,B是在德国首次申请中公开的,两者都是在中国在后申请之日以前十二个月内分别在法国和德国提出的,在这种情况下,中国在后申请就可以享有多项优先权,即 A享有法国的优先权日,B享有德国的优先权日。如果上述的 A和 B是两个可供选择的技术方案,申请人用"或"结构将 A,B记载在中国在后申请的一项权利要求中,则中国在后申请同样可以享有多项优先权,即有不同的优先权日。但是,中国在后申请如果记载的一项技术方案是由两件或者两件以上外国首次申请中分别公开的不同技术特征组合成的,则不能享有优先权。例如,中国在后申请中公开的一项技术方案是由一件外国首次申请中公开的特征 C 和另一件外国首次申请中公开的特征 D

组合而成的,而包含特征 () 和 D 的技术方案未在上述两件外国首次申请中公开,则中国在后申请就不能享有以此两件外国首次申请为基础的外国优先权。

- (3)要求外国优先权的申请中,除包括作为外国优先权基础的申请中公开的技术方案外,还可以包括一个或多个新的技术方案。例如中国在后申请中除记载了外国首次申请的技术方案外,还记载了对该技术方案进一步改进或者完善的新技术方案,如增加了反映说明书中新增实施方式或实施例的从属权利要求,或者增加了符合单一性的独立权利要求,在这种情况下,审查员不得以中国在后申请的权利要求书中增加的技术方案未在外国首次申请中记载为理由,拒绝给予优先权,或者将其驳回,而应当对于该中国在后申请中所要求的与外国首次申请中相同主题的发明创造给予优先权,有效日期为外国首次申请的申请日,即优先权日,其余的则以中国在后申请之日为申请日。该中国在后申请中有部分技术方案享有外国优先权,故称为外国部分优先权。
  - 4.2 本国优先权
  - 4.2.1 享有本国优先权的条件

享有本国优先权的专利申请应当满足以下条件:

- (1) 只适用于发明或者实用新型专利申请。
- (2)申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请(以下简称中国首次申请)后又向专利局提出专利申请(以下简称中国在后申请)。
- (3) 中国在后申请之日不得迟于中国首次申请之日起十二个月。

被要求优先权的中国在先申请的主题有下列情形之一的,不 得作为要求本国优先权的基础:

- (1) 已经要求外国优先权或者本国优先权的;
- (2) 已经被批准授予专利权的;

(3) 属于按照《专利法实施细则》第四十二条规定提出的分案申请:

应当注意,当申请人要求本国优先权时,作为本国优先权基础的中国首次申请,自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。

4.2.2 相同主题的发明或者实用新型的定义

适用本章第 4.1.2 节(相同主题的发明创造的定义)的 规定。

4.2.3 本国优先权的效力

适用本章第 4.1.3 节(外国优先权的效力)的规定。

4.2.4 本国多项优先权和本国部分优先权

《专利法实施细则》第三十三条第一款的规定不仅适用于外国多项优先权,也适用于本国多项优先权。关于本国多项优先权和本国部分优先权的规定如下:

- (1) 要求多项优先权的专利申请,应当符合《专利法》第三十一条及《专利法实施细则》第三十五条关于单一性的规定。
- (2) 一件中国在后申请中记载了多个技术方案。例如,记载了  $A \setminus B$  和  $C \subseteq C$  三个方案,它们分别在三件中国首次申请中公开过,则该中国在后申请可以要求多项优先权,即  $A \setminus B \setminus C$  分别以其中国首次申请的申请日为优先权日。
- (3) 一件中国在后申请中要求保护的技术方案为 A ,该方案中包括实施例 a1 、a2 、a3 ,其中只有 a1 在该中国首次申请中公开过,则该中国在后申请中 a1 可以享有本国优先权,其余则不能享有本国优先权。
- (4) 一件中国在后申请中记载了技术方案 A 和实施例 a1、a2。方案 A 和实施例 a1 在中国首次申请中已经公开过,则在后申请中方案 A 和实施例 a1 可以享有本国优先权,实施例 a2则不能享有本国优先权。

应当指出。本款情形在技术方案 A 要求保护的范围仅靠实

施例 a1 支持是不够的时候,申请人为了使方案 A 得到支持,可以补充实施例 a2。但是,如果 a2 在中国在后申请提出时已经是公知技术,则应当删除 a2,并将 A 限制在由 a1 支持的范围内。

(5)继中国首次申请和在后申请之后,申请人又提出第二件在后申请。中国首次申请中仅记载了技术方案 A1;第一件在后申请中记载了技术方案 A1和 A2,其中 A1已要求过中国首次申请的优先权;第二件在后申请记载了技术方案 A1、A2和 A3。对第二件在后申请来说,其中方案 A2可以要求第一件在后申请的优先权;对于方案 A1,由于该第一件在后申请中方案 A1已要求过优先权,因而不能再要求第一件在后申请的优先权,但还可要求中国首次申请的优先权。由于两件在后申请都要求中国首次申请的优先权导致重复授权,因而不符合《专利法实施细则》第十三条第一款规定的,按本章第6.2节处理。

优先权原则源自 1883 年签订的《巴黎公约》,目的是为了便于缔约国国民在其本国提出专利申请后向其他缔约国提出申请。《巴黎公约》之所以确立优先权原则,是因为绝大多数国家的专利法都采用先申请原则。如果申请人想要在几个国家内获得专利保护,就应当同时在这些国家提出申请。否则,有可能被他人抢先申请,或者在申请人向外国提出申请之前其发明被他人公开发表或者公开使用,造成新颖性丧失,以致于不能在这些国家获得保护。但申请人同时在多个国家提出申请是一件很困难的事情,这是由于准备、翻译申请文件和办理申请手续需要花费一定的时间,而且考虑到费用等方面的问题,申请人还需要时间决定向哪些国家申请专利,因此,《巴黎公约》规定了优先权原则,要求缔约国相互之间给予对方的国民以一定期限的优先权。

外国申请人如果在我国提出首次申请后,可以按照《巴黎公约》要求优先权,并享受优先权带来的各种优惠,那么我国申请人当然应当享有同样的待遇。为此在我国《专利法》及其《实施

细则》中对优先权作出规定。

正是由于规定了优先权原则,享有优先权的专利申请在新颖性和创造性判断中确定现有技术时,现有技术应当是优先权日之前公开的技术,而在专利申请日之前、优先权日之后公开的技术则不能将其列为该专利申请的现有技术。

下面结合案例分几个方面对优先权所应考虑的问题和注意的 事项作进一步解释。

### 一、外国优先权

案例 1: 专利复审委员会第 1090 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 1998 年 7 月 30 日作出的第 1090 号无效宣告请求审查决定所涉及的是中国专利局于 1990 年 6月 13 日授权公告的,名称为"香烟或类似物的翻盖包装盒"的 86103037.0 号发明专利。该专利的申请日是 1986 年 4月 30 日,以两项德国专利申请 P3515775.5 (申请日为 1985 年 5 月 2 日 )和 P3522614.5 (申请日为 1985 年 6 月 25 日 )为优先权,专利权人是弗克有限公司。

该专利审定公告的权利要求书有 7 项 (在此略去)。

针对上述专利权,请求人吉第公司向专利复审委员会提出无效宣告请求。其理由是,根据本专利审查过程中审查员引用的三篇对比文件 US - 4114777、US - 2365739、US - 4216898 以及请求人提交的对比文件德国 71220716 号实用新型和瑞士 114028 号外观设计,本专利不具备中国专利法所规定的新颖性和创造性。

请求人在随后提交的几次意见陈述书中又引入新的对比文件: DE-2462686 和 US-2523251,以及国际烟草杂志有关章节,坚持宣告本专利全部无效的请求。在意见陈述中,请求人还首次提出本专利要求的两项德国优先权申请没有公开"竖向纵沿为斜

角过渡的围衬"这个基本的必不可少的技术特征,故本专利不能 享有优先权。

专利权人向专利复审委员会提交了意见陈述书,并提交了修 改的权利要求书,请求专利复审委员会驳回请求人的无效宣告 请求。

## 权利要求书修改本全文如下:

- "1.—种翻盖盒,由可折叠材料如硬纸板等制成,基本为长方体,特别用于包装裹在内层衬纸中的香烟束,具有一个盒体和一个连接于盒体后壁的翻盖,在闭合位置翻盖盒包住一个与盒体连接的围衬,其特征在于,所述的盒体(10)、翻盖(1)、以及围衬(22)的纵沿(26、27、28、29、30) 都制成斜角过渡,因而翻盖盒的截面为等角八边形,并且与所包香烟的直径相适应,具有斜角(37、38)的底壁(15)及盖的顶壁(21)按照纵缘(26~29)的斜角与相邻壁对齐但不与之相连,所述的侧壁(13)和盒盖侧壁(18、19)分别由侧缘舌片(31、32)以及相互搭接的盒盖侧缘舌片(33、34)形成,这些舌片的宽度使其仅在纵缘(26~29)的相邻边缘(45、46)的区域相互搭接;与内侧缘舌片(32)相连的底角舌片(39)和与盒盖内侧舌片(33)相连的盒盖等角舌片(40)分别比壁盒底壁(15)及盒盖壁(21)窄,且其宽度约等于由纵缘(26~29)的各边缘(45、46)之间的侧缘舌片(31)及等角侧缘舌片(33)的宽度。
- 2. 如权利要求 1 所述的翻盖盒,其特征在于,内侧的侧缘 舌片(31)及盒盖内侧舌片(33)因有楔形双冲槽(41)而相互 分开,因而内侧舌片(31)与盒盖内侧舌片(33)的上缘和下缘 分别相对外侧舌片(32)及盒盖外侧舌片(34)的边沿成楔形 缩进。
- 3. 如权利要求 1 所述的翻盖盒,其特征在于,围衬(22)前部横向有由 U 形或梯形冲槽形成的锁舌(42)此锁舌片在初

始位置指向后壁(14)及盒盖后壁(20),而在锁紧位置指向后壁(14)及盒盖后壁(20),而在锁紧位置则顶住翻盖盒(11)上一个朝着前壁的边缘,具体说是顶住盒盖内侧舌片(33)的竖向前沿(43)。

4. 如权利要求 3 所述的翻盖盒,其特征在于,锁紧舌(42)设在围衬纵缘(30)的斜角区,靠近盒体(10)上部。"

合议组在审查决定中指出:上述权利要求书修改本针对授权 的权利要求书所作的修改符合有关规定的规定,可以作为评价本 专利新颖性和创造性的基础。

虽然在专利局的实质审查程序中已经核实确认本专利的优先权日为 1985 年 5 月 2 日,但该优先权是否享有涉及到界定现有技术的时间点,直接影响本专利新颖性和创造性的判断。因此,在无效程序中请求人提交的宣告该专利无效的对比文件公开日在该优先权日和专利申请日之间,并且对该专利享有的优先权提出异议时,专利复审委员会对该专利是否享有优先权有必要予以审查。

在考察优先权文本时发现,其发明主题是制造形成一种八边 形烟盒坯料的机器,虽然优先权文本中也揭示了若干有关八边形 烟盒坯料的技术信息,但是修改文本中权利要求 1 所述香烟盒的 必要技术特征围衬,特别是体现在该围衬上的本发明的主要发明 点纵沿(26、27、28、29、30)都制成斜角等技术内容在优先权 文本中并无记载,普通技术人员在一般情况下虽然能确定用优先 权文本所述八边形烟盒坯料制成的八边形烟盒应该有围衬,而且 该围衬的纵沿也可以制成斜角以便与盒盖相配合,但这不是围衬 形状的惟一选择,例如该围衬的纵沿可以制成弧形。正是围衬可 能形状的不惟一性,使得技术人员阅读优先权文本时不能确定该 围衬的具体形状,特别是修改文本权利要求 1 所述香烟盒的必要 技术特征围衬的具体形状。在该形状属于本发明主要发明点的前 提下,合议组对专利权人认为本专利应当享有优先权的主张不予 支持,评价本专利新颖性和创造性所依据的现有技术的时间界限 应为本专利的申请日。

合议组在决定要点中指出:(1)由于优先权日涉及评价享有该优先权的专利新颖性和创造性现有技术的时间界限,因此,如果无效程序中请求人提交的宣告该专利无效的对比文件公开日在该优先权日和专利申请日之间,并且对该专利享有的优先权提出异议,专利复审委员会应当对该专利是否享有优先权进行审查。(2)当优先权文本没有记载一项权利要求全部的必要技术特征,而且技术人员也不能通过阅读该优先权文本后得出未记载的必要技术特征是构成优先权文本记载的技术方案惟一手段的结论时,该权利要求不能享有优先权。

该决定经过北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院两级审理,一审法院在审理后,作出了维持专利复审委员会第 1090 号审查决定的判决。终审判决维持一审判决和专利复审委员会作出的第 1090 号审查决定。

## 【案例评析】

从上述案例可以解决下列几个问题: (1) 授权文本中记载的 优先权是否一定成立。(2) 无效程序中何时需要核实优先权的成立与否。(3) 能够享受优先权的条件。

《审查指南》第二部分第八章实质审查程序中载明,只有在实质审查程序中检索到优先权日和在后申请日之间公开的与在后申请的主题密切相关的对比文件,或者检索到他人在优先权日和在后申请日之间申请,在在后申请日之后公开的有可能构成抵触申请的对比文件时,才需要核实优先权是否成立。换句话说,如果没有检索到上述这样的对比文件时,就不必对优先权进行核实。这就是说,审查员在实质审查时并不必然核实优先权,当没

有检索到优先权期间内公开或申请的对比文件时,审查员不必去 核实优先权是否成立,在这种情况下专利申请一旦授权,则其优 先权应当推定成立。

在无效宣告请求审查程序中,合议组依据请求人提交的对比 文件进行审查,类似于实质审查程序中依据检索到的对比文件进 行审查。如果请求人在无效程序中提交了优先权期间内公开的或 他人申请的申请日(公告日在申请日之后)在该优先权日和专利 申请日之间的对比文件,因优先权是否成立涉及到界定现有技术 的时间点,直接影响本专利新颖性和创造性的判断,因此,专利 复审委员会对该专利是否享有优先权有必要予以审查。在第 1090号无效宣告请求审查决定中,因请求人提交了在优先权期 间内公开的对比文件,因此,合议组对优先权是否成立进行了 核实。

那么优先权成立需要符合什么条件呢?根据《专利法》及其《实施细则》的规定,优先权是否能够成立,取决于享受优先权的主体、优先权期间、在先申请和在后申请是否符合法定条件,只有上述四个方面都同时符合法定要求后,优先权才能成立。相反,若上述有一个方面不符合法定条件,就不能够享受优先权。

就主体而言,对于外国优先权,就是审查要求优先权的申请人是否有权享受《巴黎公约》给予的权利,即申请人是否是《巴黎公约》成员国的国民或者居民,或者申请人是否是承认我国优先权的国家的国民或居民。无论是外国优先权还是本国优先权,均要求优先权的后一申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致,或者是在先申请的申请人之一……(参见《审查指南》第一部分第一章第 3.2 节内容)第 1090 号决定涉及的专利中,在后申请的申请人是德国弗克有限公司,两个在先申请的申请人也是德国弗克有限公司,因此,主体符合法定条件。

对于优先权期间而言,就是审查要求优先权的后一申请是否

在在先申请的申请日起十二个月内提出,不符合规定的,视为未要求优先权。在先申请有两项以上的,其期限从最早的在先申请的申请日起算。例如,第一项在先申请公开了技术方案 A,第二项在先申请公开了技术方案 A和技术方案 B,申请人在我国提出的在后申请要求保护技术方案 A,那么其优先权期限从第一项在先申请的申请日起算。如果第一次在先申请与在后申请的申请日之间超过十二个月,则不能享受第一项在先申请的优先权,而第二项在先申请即使未超过期限,也因其不是首次申请而不能作为优先权基础。在第 1090 号审查决定中,涉案专利要求两项德国专利申请为优先权,因最早的德国专利申请的申请日为 1985 年 5 月 2日,故如果优先权成立,则应当以该日期为该在后申请的优先权日。

对于在先申请而言,应当审查其是否是在《巴黎公约》成员国内提出的,或者是对该成员国有效的地区申请或者国际申请;对于来自非《巴黎公约》成员国的要求优先权的申请,应当审查该国是否是承认我国优先权的国家。

对于外国优先权而言,作为外国优先权基础的在先专利申请和要求优先权的在后申请还应当符合下列要求:

作为外国优先权基础的在先申请必须是针对相同主题提出的第一次申请,即首次申请。否则,从第一次申请到要求优先权的在后申请之间的期限将超过十二个月。

作为外国优先权基础的在先申请必须是正规的国家申请或与 正规的国家申请相当的任何申请,即被正式受理并给予申请日的 申请,该申请随后的法律状态(撤回、驳回、分案或授权)不会 影响优先权的成立。

作为优先权基础的在先申请的类型要符合一定的要求。对于 发明和实用新型来说,在要求优先权时,其申请类型可以相互转 换,即首次申请为发明专利的,在后申请可以是实用新型。反之 亦然。优先权期限均为十二个月。对于实用新型和外观设计来说,仅仅允许作单方向的转换,首次申请只能是实用新型,要求优先权的在后申请是外观设计申请,优先权期限为六个月。但首次申请为外观设计的,不允许转换为实用新型申请。

最后一个条件是在后申请与首次申请的主题相同。

对在先申请和在后申请主题是否相同的核实可以说是优先权核实中最难判断的。对于什么是相同主题的发明,《审查指南》第 4.1.2 节中明确指出:相同主题的发明或者实用新型,是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同,预期的效果相同的发明或者实用新型。这里所谓的相同,并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

对于在后申请来说,所谓"主题"是指在后申请的各项权利 要求所要求保护的技术方案,对于本案例就是指最终修改后权利 要求 1至权利要求 4 所要求保护的所有技术方案。在后申请的每 一项权利要求所要求保护的每一个技术方案是最小的单位。对于 在先的首次申请而言,所谓"主题"是指整个申请文件所公开的 技术内容,包括说明书、附图和权利要求书。在判断"主题是否 相同"时,将在后申请权利要求中所要保护的每一个完整的技术 方案与在先申请全文中公开的技术内容进行比对,若在先申请全 文中披露了在后申请所要求保护的某一技术方案,则认为在所述 两个申请中的这一技术方案即"主题"是相同的,该主题可以享 受优先权。本案例中,在后申请权利要求1要求保护一种装香烟 束翻盖盒,优先权文本的发明主题是制造形成一种八边形烟盒坯 料的机器,虽然优先权文本中也揭示了若干有关八边形烟盒坯料 的技术信息,但是在后申请权利要求书修改本权利要求 1 所述香 烟盒的必要技术特征"装在盒体上的围衬",特别是体现在该围 衬上的本发明的主要发明点纵沿(26、27、28、29、30)都制成 斜角等,以及与所包装香烟的直径相适应等技术内容在在先申报

中并无记载,普通技术人员在利用其掌握的普通常识虽然能确定用优先权文本所述八边形烟盒坯料制成的八边形烟盒应该有围衬,而且该围衬的纵沿也可以制成斜角以便与盒盖相配合,但并不能直接导出与涉案专利完全相同的技术方案。因此,权利要求1所述技术方案与优先权文本公开的技术方案之间存在差别,而且这种差别本领域技术人员又无法导出。也就是说,在后申请所要求保护的技术方案既没有在在先申请中直接公开,也没有隐含在其中,在后申请要求保护的技术方案相对于在先申请确实增加了新的技术内容。在这种情况下,属于在先申请与在后申请中的"主题"不同,因此优先权不能成立。

由此可以看出,本案例中,优先权的核实与新颖性的判断有 些类似,即对首次在先申请中权利要求以及说明书中记载的内容 均可要求优先权。但另一方面,在先申请与在后申请的主题是否 相同的判断与是否具备新颖性的判断还是有差异的,如在先申请 记载的技术内容与在后申请请求保护的主题相比,其区别仅在于 两者分别采用下位概念和上位概念限定专利申请的同一技术特 征,则优先权中主题的核实就不同于新颖性的判断。涉及数值和 数值范围的主题的判断类似于上下位概念的判断,也不同于新颖 性的判断;此时在后申请是否享有优先权,应当看在先申请的权 利要求以及说明书是否记载或者明显含有相同的内容。

案例 2:专利复审委员会第 94 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 1990 年 10 月 16 日作出的无效宣告请求审查决定涉及申请日为 1985 年 10 月 30 日的,名称为"人形头像成型装置"的实用新型专利。其申请号为 85204438。

经初步审查,该申请于 1987 年 12月 3 日被批准为实用新型 专利,专利权人为山海关美术公司。其批准时的权利要求 1

#### 如下:

"1. 一种由模具制成人形头像的前面部和后头部的人形头像成型装置,其特征在于由阴模 B、阳模 A 压制成头像的前面部,其中模 A 上的眼窝凸 S 和 T 构成了眼窝孔;阴模 G 和阳模 F 压制成人形头像的后头部。"

请求人向专利复审委员会提交了无效宣告请求,认为该实用新型不具备新颖性和创造性,其证据是日本国铃木人形有限会社向中国专利局提交的第 86101213 号发明专利申请。该发明专利申请的名称为"日本式娃娃头中眼部构造及制造方法",发明人为玲木贞夫,申请日为 1986 年 2 月 24 日,并以该会社于 1985 年 6 月 24 日向日本特许厅申请的昭 60 – 137621 号特许申请(其公开日为 1986 年 12 月 24 日)为优先权文本。请求人认为,由于86101213 号发明专利的优先权日早于本实用新型的申请日,而且披露了与本实用新型相同的技术内容,因此可以得出结论:在本实用新型专利的申请日前已有同样的发明创造由他人向中国专利局提出过申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件中,亦即本实用新型已不具备新颖性。

针对上述无效宣告请求,专利权人提交了答复意见,其主要内容如下:

86101213 号发明专利申请与其引用作为优先权文件的日本特许申请相比,两者在技术内容上也存在实质性的区别,这主要是体现在:第一,在前者的权利要求1中明确写明了"在脸部(3)的内面(3a)上制出眼体位置部(7.7),并在其外面上制出眼孔形成部(8.8),眼体位置部(7.7)与眼孔形成部(8.8)各自相对",而后者的权利要求书及说明书均未记载有关眼孔形成部的特征,鉴于该特征是一个重要的技术特征,因此在脸部的外表面上制出眼孔形成部已经超出了原始日本特许申请的权利保护范围;第二,在原始日本特许申请中,眼孔的加工方法是切削工具

朝下加工,而在中国的申请中则是朝上加工,这也是一个实质性的区别。由于存在上述实质性区别,根据《专利法》第二十九条的规定,86101213 号发明专利申请不能享有优先权,因而只按其实际申请日进行审查。

关于 86101213 号发明专利能否享受优先权的问题,合议组 在审查决定中指出:根据《专利法》第二十九条的规定,享受优 先权的条件之一是先后两份申请必须针对"同一发明或者实用新 型"。专利权人的上述意见涉及到了对所谓"同一"的解释问题。 由于我国是《巴黎公约》的成员国,因此对上述问题的回答必须 以《巴黎公约》中的有关规定为依据。有关优先权的规定是《巴 黎公约》的重要内容,其 Art.4 对此作了详细的规定。 Art.4 的 Section F. G. H 专门涉及了所谓"同一"的含义,其中 Section H 规定:"不能因为要求获得优先权的发明的某些技术特征没有出 现在原始申请的权利要求书中就拒绝其优先权要求,只要该原始 申请文件作为一个整体明确地披露了上述技术特征,就可以享受 优先权。"关于"作为一个整体"的含义,《巴黎公约解说》 (Guide to Application of the Paris Convention ) 一书中指出"要获得 优先权,只要原始申请文件作为一个整体(包括说明书、附图、 图表等等)已明确地披露了要求获得优先权的发明的上述技术特 征就足够了。"

合议组在本案的审查过程中仔细地研究了 86101213 号发明专利中所包含的由日本特许厅提供的昭 60 - 137621 号日本特许申请的优先权证明文件。该文件的附图 3 已清楚地表明了在其脸部(2)的外表面有一缩入部位,亦即 86101213 号发明专利中所述的眼孔形成部(8、8) (这一特征在请求人 1990 年 5 月 25 日提交的昭 61 - 293490 号公开说明书中也清楚可见)。尽管原始申请文件的附图中没有为此部位提供附图标号,在说明书和权利要求书中也没有进行说明,但是根据《巴黎公约》的上述规定和解

说,合议组认为原始申请文件作为一个整体已明确地披露了上述 特征。

《保护工业产权巴黎公约》(1967)Art.4, Section F 规定:"只要符合成员国有关发明单一性的规定,就不能因为一份提出单项或多项优先权要求的专利申请记载了一个或多个原始申请文件中所不曾记载的技术特征就拒绝其优先权要求。"对于上述条文,《巴黎公约解说》一书所作的解释是:"在要求享受优先权的后继申请中加入原始申请文件中所不曾记载的技术特征是经常发生的事情。根据公约的规定,这些随后加入的技术特征不应妨碍对原始申请中已经记载的其他部分享受优先权。"在本案中,诚如专利权人所述,86101213 号发明专利中包含了其原始日本特许申请所不曾记载的朝上进行切削的技术内容,然而该技术内容并没有写入86101213 号发明专利的权利要求书,而写入其权利要求书的技术内容均已记载在原始申请文件之中,因此应不影响其优先权要求。

综上所述,合议组认为专利权人关于 86101213 号发明专利优先权问题的意见是不能成立的,因此该发明专利构成了本实用新型的在先申请,可以用于评价本实用新型的新颖性。应该指出的是:根据《专利法实施细则》第六十六条的规定,能否享受优先权的问题本身并不是请求宣告一份专利无效的理由,除非由此而涉及到新的现有技术,进而影响到该专利的新颖性和创造性。

## 【案例评析】

该案例不同于前面的案例,所涉及的不是涉案专利的在后申请与作为要求优先权基础的在先申请之间的优先权核实问题,而是涉及作为对比文件的 86101213 号发明专利与作为其优先权基础的昭 60 – 137621 号日本特许申请之间的优先权核实问题,如果优先权成立,则 86101213 号发明专利的申请日为优先权日,

即昭 60 - 137621 号日本特许申请的申请日,否则, 86101213 号 发明专利申请因其本身的申请日在涉案专利申请日之后,就不能作为抵触申请来破坏涉案专利的新颖性。由此可见,不仅在遇到优先权期间公开的对比文件或在优先权期间内申请,在在后申请申请日之后公开的情况下要核实优先权,而且当对比文件的优先权日出现在所述优先权期间内时,也要核实优先权。由此可进一步引申,当对比文件要求优先权,并且优先权的成立对评价涉案专利的新颖性和创造性有直接影响时,均要核实优先权是否成立。

由该案例可以进一步说明,在进行优先权核实时,不能因为要求获得优先权的专利申请权利要求的某些技术特征没有记载在原始申请的权利要求书中就拒绝其优先权要求,只要该原始申请文件作为一个整体(包括说明书、附图、图表等等)明确地披露了上述技术特征,就可以享受优先权。对于要求享有优先权的申请而言,需要比较的"主题"不是说明书所记载的整体内容,而是其中的每一个权利要求所要求保护的技术方案。作为在后要求享有优先权的申请,86101213 号发明专利申请中包含了其原始日本特许申请所不曾记载的朝上进行切削的技术内容,然而该技术内容并没有写入86101213 号发明专利申请的权利要求书,因此应不影响其优先权要求。

## 二、本国优先权

案例:专利复审委员会第 2001 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2000 年 3 月 16 日作出的无效宣告请求审查决定涉及的是专利局于 1995 年 7 月 19 日授权公告的,申请号为 94245870.2 ,名称为"自锁紧密封管件"的实用新型专利。其申请日为 1994 年 11 月 19 日 (优先权日为 1994 年 8 月 27 日),

专利权人为伍昆宪、谭治平和卢力。

请求人对本专利提出无效宣告请求的理由是本实用新型专利不符合《专利法》第二十二条的规定,不具有新颖性、创造性和实用性。其提供的对比文件为: ZL94201138.4 (即 CN2178825) 实用新型专利说明书。

专利权人于 1998 年 7月 28 日作出答复,认为本实用新型专利与对比文件在结构和原理上存在差异,因而本实用新型专利符合《专利法》第二十二条的规定。

合议组认为:本实用新型专利的申请日为 1994 年 11 月 19日,其要求的本国优先权日为 1994 年 8 月 27 日。经核实,该优先权成立。

对比文件(CN2178825)的申请日为 1994 年 1 月 11 日 ,申请人为贵州光达装饰工程公司,授权公告日为 1994 年 10 月 5 日。该篇对比文件在本专利优先权日之前申请,优先权日之后公告,且与本专利的申请人不同,故根据《专利法》第二十二条第二款的规定,该对比文件可以以抵触申请的方式评价本实用新型专利的新颖性。

## 【案例评析】

该案例涉及的是"本国优先权"的问题,由于请求人提交的对比文件在本专利优先权日之前申请,在本专利申请日之前、优先权日之后公开,而且二者的申请日不同,因此要进行优先权核实。如果优先权成立,对比文件只能以抵触申请的方式评价本专利的新颖性,否则,该对比文件可以作为本专利的现有技术评价本专利的新颖性和创造性。根据《审查指南》第二部分第三章的有关规定,为了防止重复授权,作为本国优先权基础的中国首次申请,自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。因此,作为本专利优先权基础的在先申请自本专利提出之日起即视为撤回。

关于'首次申请",《审查指南》第二部分第八章第 4.6.2 节中最后一段规定"在某些情况下,应当对上述第 (2) 项 (D) ,该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请 (D) 进行核实。例如,一件申请 (D) 从申请人的另一件在先申请 (D) 为基础要求优先权,在对申请 (D) 进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请 (D) 的申请日和优先权日之间公开的专利申请文件或专利文件 (D) ,文件 (D) 中已公开了申请 (D) 的申请日早于申请 (D) 的中请日早于申请 (D) 的中请人,即早于申请 (D) 的申请日,因此可以确定在先申请 (D) 的中请人提出的记载了申请 (D) 的申请日为优先权日。"

我国是《巴黎公约》的成员国,如何理解"首次申请"应当遵照《巴黎公约》的有关规定。《巴黎公约》第四条第三款第(4)项规定:"在本联盟同一国家内就第(2)项所称的以前第一次申请同样的主题所提出的后一申请,如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或驳回,没有提供公众阅览,也没有遗留任何权利,而且如果前一申请还没有成为要求优先权的根据,应认为是第一次申请,其申请日应为优先权期间的起算日。在这以后,前一申请不得作为要求优先权的根据。"因此,"第一次申请"不能机械地从字面上来理解,如果前面的申请已经被视为撤回,申请内容没有被公开,也没有作为在先申请的基础,没有留下未定的权利,则在本国内提出的与前面申请主题相同的申请就是"第一次申请"。

## 三、部分优先权

案例:专利复审委员会第 2142 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2000 年 5 月 17 日作出的无效宣告请求审

查决定涉及的是中国专利局于 1996年 12月 18 日授权公告的,名称为"纤维增强水泥烟气道的制作方法"的发明专利权。其申请日为 1994年 5月 11日,优先权日为 1993年 5月 29日 申请号为 94110260.2,专利权人为王瑾。

针对本发明专利,请求人向专利复审委员会提出了宣告专利权无效请求。请求人提出的无效理由是在申请日(优先权日): 1993年5月29日以前已有相同的技术由他人向专利局提出过申请,因此本专利不具有新颖性,不满足《专利法》第二十二条的有关规定。请求人同时提交了一篇对比文件:

对比文件 1: 93228332.2 号实用新型专利说明书,申请日为 1993 年 5 月 26 日,授权公告日为 1994 年 3 月 2 日。

专利权人于 1999 年 3 月 22 日作出了意见陈述。指出请求人提交的对比文件 1 第 93228332.2 号专利,其申请人已变更为王瑾,与本专利的申请人相同,根据《专利法》第二十二条第二款的规定以及《审查指南》第二部分第三章第 2.2 节的规定,前后两个专利申请人相同的,在先申请不能破坏后一申请的新颖性。因此,请求人提交的对比文件不能破坏本专利的新颖性。况且,对比文件 1 公开的是一种产品,而第 94110260.2 号专利请求保护的是这种产品的生产方法,技术内容是根本不相同的。

合议组经过核实,确认对比文件 1 的申请人已变更为与本专利申请人相同的王瑾。在此基础上合议组认为:由于本发明要求了 1993 年 5 月 29 日申请号为 93111189.7 的优先权,对比文件 1 的申请日早于本发明的优先权日,公开日晚于优先权日,又早于本发明的申请日,故合议组对其优先权进行了核实,确认本发明的权利要求 3 、6 、9 、11 、12 限定的技术方案在优先权文本中没有记载,因此,权利要求 3 、6 、9 、11 、12 不能享受优先权,权利要求 1 、2 、4 、5 、7 、8 和 10 可以享受优先权。

由于权利要求 3、6、9、11、12 不能享受优先权,这五项权

利要求的申请日应当是本发明的申请日,即 1994 年 5 月 11 日。对比文件 1 的公开日早于本发明的申请日,因此,其上记载的技术内容已构成其现有技术。对于权利要求 1、2、4、5、7、8 和 10 来说,对比文件 1 的申请日早于这些权利要求的优先权日,而公开日在这些权利要求的优先权日之后,但由于对比文件 1 的申请人已经变更为王瑾,即与本实用新型的申请人相同,根据《专利法》第二十二条第二款以及《审查指南》第二部分第三章第 2.2 节的规定,影响新颖性的抵触申请不包含申请人本人在申请日以前提出的同样的发明或实用新型,因此,对比文件 1 不能用来评价权利要求 1 2 4 5 7 8 和 10 的新颖性。

#### 【案例评析】

由于优先权的意义之一就是有足够的时间对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善,从而在其后一申请中,增加在先申请中没有的,但符合单一性的其他技术方案。在这种情况下,审查员在核实优先权时,不能以后一申请增加内容为理由断定优先权要求不成立,而应当对后一申请权利要求所要求保护的技术方案被在先申请全文(说明书、附图和权利要求书)清楚记载过的给予优先权,即给予部分优先权。具体地说,在后一申请中,其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权日;而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权,其申请日应当为在后申请的实际申请日。就整个申请而言,这种情况称为部分优先权,即该申请的部分主题享有优先权,也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权。

本案例中,由于对比文件 」的申请人与本专利的申请人相同,而对比文件的申请日早于本专利的优先权日,公开日在本专利的优先权期间内,因此该对比文件不能以抵触申请的方式评价本专利享有优先权的权利要求的新颖性。为了确定对比文件 1 是

否构成本专利的现有技术,审查员必须对本专利是否全部或部分享有优先权进行审查。经过审查核实,确认本发明权利要求 3.6、9、11、12 限定的技术方案在优先权文本中没有记载,因此,权利要求 3、6、9、11、12 不能享受优先权,而权利要求 1、2、4、5、7、8 和 10 所限定的技术方案在优先权文本中有所记载,这些权利要求可以享受优先权。因此,在本专利享有部分优先权的情况下,对于那些享有优先权的权利要求,其申请日应为优先权日,对比文件 1 不能对其构成现有技术;对于那些不享有优先权的权利要求,对比文件 1 已经构成了其现有技术。

## 四、多项优先权

如果申请人对一件具有发明单一性的申请要求了多项优先权,审查员在核实优先权时,应当核查该申请的权利要求中所反映的各种技术方案,是否分别在作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请中已有清楚的记载。此外,审查员还要核实所有的在先申请的申请日是否都在在后申请的优先权期限之内。满足上述两个条件的,在后申请的多项优先权可以成立,并且其记载上述各种技术方案的各项权利要求具有不同的优先权日。如果某些权利要求不满足上述条件,但其他权利要求满足上述条件,则不满足上述条件的那些权利要求的优先权成立。

如果作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请,分别记载了不同的技术特征,而在后申请的权利要求是这些特征的组合,则多项优先权不能成立。

## 第六节 不丧失新颖性的公开

《专利法》第二十四条规定":申请专利的发明创造在申请日

以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

- (一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;
- (二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;
- (三)他人未经申请人同意而泄漏其内容的。"

《专利法实施细则》第三十一条规定:"专利法第二十四条第一款第(二)项所称学术会议或者技术会议,是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议。

申请专利的发明创造有《专利法》第二十四条第(一)项或者第(二)项所列情形的,申请人应当在提出专利申请时声明,并自申请日起2个月内,提交有关国际展览会或者学术会议、技术会议的组织单位出具的有关发明创造已经展出或者发表,以及展出或者发表日期的证明文件。

申请专利的发明创造有《专利法》第二十四条第(三)项所列情形的,国务院专利行政部门认为必要时,可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。

申请人未依照本条第二款的规定提出声明和提交证明文件的,或者未依照本条第三款的规定在指定期限内提交证明文件的,其申请不适用《专利法》第二十四条的规定。"

《审查指南》第二部分第三章有关不丧失新颖性的公开一节中规定:

## "5.1 在国际展览会上首次展出

根据《专利法》第二十四条第一款第(一)项的规定,申请 专利的发明创造在申请日以前六个月内,在中国政府主办或者承 认的国际展览会上首次展出的,不丧失新颖性。

中国政府主办的国际展览会,包括国务院、各部委主办或者 国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。中国政 府承认的国际展览会,包括国务院、各部委承认的在外国举办的 展览会。所谓国际展览会,即展出的展品除了举办国的产品以 外,还应当有来自外国的展品。

根据《专利法》第二十二条第二款的规定,在外国举办的展览会上展出的展品不构成现有技术;在外国举办的展览会上发行的出版物构成现有技术,但是在中国政府承认的在外国举办的国际展览会上发行的介绍展品的出版物所公开的发明创造可以享受《专利法》第二十四条规定的宽限期。

## 5.2 在学术或者技术会议上首次发表

根据《专利法》第二十四条第(二)项的规定,申请专利的 发明创造在申请日以前六个月内,在规定的学术会议或者技术会 议上首次发表的,不丧失新颖性。

规定的学术会议或者技术会议,是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议,不包括省以下或者受国务院各部委或全国性学会委托或者以其名义组织召开的学术会议或者技术会议。在后者所述的会议上的公开导致丧失新颖性,除非这些会议本身有保密约定。

## 5.3 他人违反申请人本意的公开

根据《专利法》第二十四条第(三)项的规定,申请专利的 发明创造在申请日以前六个月内,他人未经申请人同意而泄露其 内容的,不丧失新颖性。

他人未经申请人同意对发明创造所作的公开,包括他人未遵守明示的或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开,也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。这两种情况的公开都是违反申请人的本意的。

## 5.4 宽限期

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,发生《专利法》第二十四条规定的三种情形之一的,该申请不丧失新颖性。 即这三种情况不构成影响该申请的现有技术。所说的六个月期 限,称为宽限期,或者称为优惠期。

宽限期和优先权的效力是不同的。它仅仅是把申请人(包括 发明人)的某些公开,或者第三人从申请人或发明人那里以合法 手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开,认为是不损害 该专利申请新颖性和创造性的公开。实际上,发明创造公开以后 已经成为现有技术,只是认为这种公开在一定期限内对申请人的 专利申请来说不视作影响其新颖性和创造性的现有技术,并不是 把发明创造的公开日看作是专利申请的申请日。所以,从公开之 日至提出申请的期间,如果第三人独立地作出了同样的发明创 造,而且在申请人提出专利申请以前提出了专利申请,那么根据 先申请原则,申请人就不能取得专利权。当然,由于申请人(包 括发明人)的公开,使该发明创造成为现有技术,故第三人的申 请没有新颖性,也不能取得专利权。

发生《专利法》第二十四条规定的任何一种情形之日起六个 月内,申请人提出申请之前,再次将其发明创造公开的,只要该 公开不属于上述三种情况,则该申请将由于此在后公开而丧失新 颖性。

专利申请有《专利法》第二十四条第一款第(三)项所说情形的,专利局在必要时可以要求申请人提出证明文件,证实其发生所说情形的日期及实质内容。

申请人未按照《专利法实施细则》第三十一条第二款的规定 提出声明和提交证明文件的,或者未按照《专利法实施细则》第 三十一条第三款的规定在指定期限内提交证明文件的,其申请不 能享受《专利法》第二十四条规定的新颖性宽限期。

对《专利法》第二十四条的适用发生争议时,主张该规定效力的一方有责任举证或者作出使人信服的说明。"

下面结合案例对上述三种例外情形分别进行讨论。

# 一、在中国政府主办或者承认的国际展览会上 首次展出

案例:专利复审委员会第 1449 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 7月 12 日专利复审委员会作出的第 1449 号无效宣告请求审查决定所涉及的专利名称是"书报架",申请日为 1993 年 12 月 29 日。

请求人针对本专利提出无效宣告请求的理由是本专利已于申请日前展出并售出,故不符合《专利法》第二十二条的规定。其中请求人提交的证据  $1\sim3$  为彼此相关的书面证言、销售发票和货品图样。证据 1 为王浩于 1995 年 9 月 18 日出具的书面证言,在该证据中证人声称在 1993 年 11 月 18 日携带一些"产品、样品"参加在西安召开的"全国文化用品订货会",并于 11 月 26 日出售了包括有"书报刊架"的部分样品。

专利权人在意见陈述书中认为: (1) 本专利"书报架"于 1993年 11月 20~24 日在由中国百货商业协会主办的"1993年秋季全国文化用品交易会"上展出,并于同年 12月 29日申请专利,参展企业中包括有港澳台等地区的企业,故根据《专利法》第二十四条第一款第(一)项的规定,本案实用新型未丧失新颖性。(2)上述展出的"书报架"样品的出售未经专利申请人同意,故根据《专利法》第二十四条第一款第(三)项的规定不影响本专利的新颖性。

基于上述事实,合议组认为:

1. 根据《专利法实施细则》第三十一条第二款的规定,专利申请在有《专利法》第二十四条第一款第(一)项所列情况的,申请人应当在提出专利申请时声明,并自申请日起二个月内提交有关国际展览会的组织单位出具的有关发明创造已经展出以

及展出日期的证明文件。但本案申请人在当时并未提出这种声明,也未在规定期限内提交有关证明文件。

2. 《专利法》第二十四条第一款第(一)项中所规定的"中国政府主办或者承认的国际展览会",按照《审查指南》第二部分第三章的解释,是指由国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。而对于在专利权人"意见陈述书"中所述的"1993年秋季全国文化用品交易会"来说:首先,其主办者(或举办者)中国百货商业协会属于民间机构,不符合上述条件;其次,被主办的是"交易会"而不是"展览会"。所以,本专利所送展的场所不属于上述的"中国政府主办或者承认的国际展览会"的范畴。

为此合议组作出审查决定,认为本专利不能享受《专利法》 第二十四条所规定的不丧失新颖性的宽限期。

#### 【案例评析】

在国际展览会上首次展出新的发明创造有利于技术的国际交流,为此,《巴黎公约》规定巴黎联盟国家对展出的物品中可以取得专利的发明、实用新型和外观设计等,应当给予临时保护。《专利法》第二十四条就是按照《巴黎公约》的这一规则制定的。在《审查指南》第二部分第三章第 5.1 节中指出:"中国政府主办的国际展览会,包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。中国政府承认的国际展览会,包括国务院、各部委承认的在外国举办的展览会。所谓国际展览会,即展出的展品除了举办国的产品以外,还应当有来自外国的展品。"

从上述案例可以看出,首先,"秋季全国文化用品交易会" 是民间机构主办的全国性的商品交易会,而不是中国政府主办的 国际展览会。因此其主办单位不符合法定要求。其次,这种"交 易会"即使满足中国政府主办的国际性会议这一条件,也因为其性质是商品交易会而非国际间交流技术的展览会,其目的是以营利为主的商业活动,而不是为了促进科技进步、技术交流。因此会议性质也是不符合有关规定的。最后,根据《专利法实施细则》第三十一条第二款规定,专利申请有《专利法》第二十四条第一款第(一)项所列情形的,申请人应当在提出专利申请时声明,并自申请日起两个月内,提交有关国际展览会的组织单位出具的有关发明创造已经展出,以及展出日期的证明文件。申请人未依据该规定提出声明和提交证明文件的,其申请不适用《专利法》第二十四条的规定,不能享受本条宽限期。

在本案中还应注意另一问题,专利权人指出"展出的'书报架'样品的出售未经专利申请人同意",但没有任何证据证实其主张,并且如决定所述,由于该次展览系一次"交易会",故在展览结束后售出送展样品应当被认为未违背将其送展的初衷。因此,合议组对该主张没有予以支持。此外,对于本案来说,由于专利产品已经在上述交易会上展出,根据规定,这种展出不应享受宽限期,因此,即使产品样品的销售是违背专利权人意愿的,涉案专利仍然会因已经面向公众展出而不属于能够享受《专利法》第二十四条所规定的不丧失新颖性宽限期的情形。

综上所述,本案例在前述三个方面均不符合有关规定,事实上,只要有其中之一不符合有关规定,就不能享受《专利法》第二十四条所规定的不丧失新颖性的宽限期。

## 二、在规定的学术会议或者技术会议上首次展出

案例:专利复审委员会第 687 号无效宣告请求审查决定简介 1996 年 3 月 14 日专利复审委员会作出的第 687 号无效宣告 请求审查决定所涉及的专利名称是"一种电镀生产工艺",申请 日为 1988 年 2 月 27 日。 请求人针对本专利提出无效宣告请求,其中一个理由是本专利的技术内容因申请日前由发明人公开发表而丧失新颖性。请求人提交的与该理由相对应的证据是《第二届电镀学术年会论文集》(中国电镀协会,1987年9月)中《节约电镀生产用水,减少电镀件漂洗水处理量的 HTZ - 2 法——推进电镀件漂洗水处理社会化》一文(131~145页0证据2)。

专利权人提交了意见陈述书,并指出上述证据属于《专利法》第二十四条中规定的不丧失新颖性的公开,因而其发明具有新颖性。

合议组认为:《专利法》第二十四条规定的不丧失新颖性的公开,例如专利权人在本程序中主张的证据 2 上的公开,若属于该条第(二)项规定的在本专利申请日前六个月内由发明人在全国性学术会议上首次发表的,应当满足《专利法实施细则》第三十一条规定的条件,即申请人应当在提出专利申请时声明,并且自申请日起两个月内,提交中国电镀协会出具的该发明已经发表以及发表日期的证明文件。但是,本专利申请人既未在申请时声明过,也未按规定提交过中国电镀协会出具的有关证据 2 在第二届电镀学术年会上发表时间的证明文件(在无反证的情况下,仅能从证据 2 上所载明的时间说明该论文集发表的时间)。在这种情况下,本合议组尚不能同意专利权人所主张的证据 2 上的公开属于不丧失新颖性公开的观点。

## 【案例评析】

科技人员作出研究成果后,都希望尽早发表出来,而且及早发表研究成果对科学技术的发展有促进作用,因此从实行专利制度的目的出发,应当对这种及早发表研究成果的做法进行鼓励。《专利法》第二十四条就针对这种发表,规定了一种例外情形——不丧失新颖性公开的情形。但本条规定的不丧失新颖性的公

开发表只限于在学术会议或者技术会议上首次发表。学术会议或 者技术会议是指以发表和讨论科技研究成果为主要目的的集会。 按照一般惯例,在这种会议上,除即席发言外,围绕会议主题要 收集并散发一些正式的事先准备的发言稿和书面论文等。这些书 面论文有的情况会装订成册,在学术会议上散发,有的可能在会 后的一定时间收集整理,装订成册予以公开。有些论文集中载明 的时间是在其封面和前言中载明的学术会议召开的时间,这种情 况下可以认定该论文集就是在相关学术会议上首次发表的。但有 些论文集中载明的时间从论文集中不能判断出是否就是学术会议 召开的时间,正如本案中的《第二届电镀学术年会论文集》这样 的论文集,论文集的封面下方载明的日期是 1987 年 9 月,论文 集中没有前言部分和有关学术会议何时召开的介绍,从该证据中 无法判定该论文集封面载明的时间是否是第二届电镀学术年会召 开的时间,当然也就不能确定该论文集的公开日期是否是在学术 年会上首次发表的日期,因此,在专利权人没有提交有关第二届 电镀学术年会召开时间等证据的条件下,仅能从证据2所载明的 时间说明该论文集发表的时间。因此,专利权人所主张的证据2 的公开属于不丧失新颖性公开的观点不能得到支持。当然如果第 三人从符合规定的学术会议或技术会议上得到了发明创造的内容 并且将其公开,这种情况下的发表已经不属于在学术会议或技术 会议上的首次发表,而是再次的公开行为,因此不应当享受《专 利法》第二十四条有关不丧失新颖性的宽限期。

修改前的《专利法实施细则》第三十一条第二款规定,专利申请有《专利法》第二十四条第一款第(二)项所列情形的,申请人应当在提出专利申请时声明,并自申请日起两个月内,提交有关学术会议、技术会议的组织单位出具的有关发明创造已经发表,以及发表日期的证明文件。本案例中专利权人(专利申请人)既未在申请时声明过,也未按规定的时间提交过中国电镀协

会出具的有关证据 2 在第二届电镀学术年会上发表时间的证明文件,因此,本专利不能享受《专利法》第二十四条有关不丧失新颖性的宽限期。第二次修改的《专利法实施细则》已经明确增加了第四款,规定申请人未依据本条第二款的规定提出声明和提交证明文件的,其申请不适用《专利法》第二十四条的规定。

## 三、他人未经申请人同意而泄露其内容

案例 1: 专利复审委员会第 1068 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 1998 年 6月 30 日作出的第 1068 号无效宣告请求审查决定所涉及的专利号为 95210852.6,发明名称为"三相交流电压自动补偿器",申请日是 1995 年 5月 18 日。

请求人提出无效宣告请求的理由是:本案专利权人应请求人的邀请进行了本专利产品的开发工作,在其开发出产品到申请专利时,请求人已出售多台 OSB — II 型产品,而且专利权人对这一事实也是知道的。所出售的产品与本专利的内容一致,因此本专利不具有新颖性。请求人共提交了 16 份证据证明所述公开销售事实。专利权人认为,专利权人曾于 1994 年 8 月 18 日与请求人当时的总经理签订过一份技术开发合同,技术合同的有效期为一年。合同规定双方对所开发项目的技术秘密和诀窍有保密的义务。因此,在合同的有效期内,请求人销售上述产品违背了合同的规定,也违反了专利权人的意愿,而且专利权人根本不知道这一公开销售的事实。因此按照《专利法》第二十四条第一款第(三)项的规定,这种公开属于不丧失新颖性的公开。为此,专利权人提交了请求人总经理与专利权人于 1994 年 8 月 8 日订立的技术开发合同。

合议组经过审理确认:(1) 专利权人提交的其与请求人当时

的总经理签订的一份技术开发合同是真实的; (2) OSB - II 型三相交流电压补偿器即为本专利产品; (3) 1995 年 1 月 5 日请求人销售了 OSB - II 型三相交流电压补偿器; (4) 请求人称专利权人知道上述销售事实的证据只是其员工的事后回忆,在没有其他佐证的情况下不能据此认定这一事实。因此,合议组认为通过上述事实可以认定专利权人与请求人的总经理通过签订技术开发合同得知本专利的技术内容,请求人试验、生产本专利的产品是通过请求人的总经理组织的,请求人通过合法渠道得知本专利的内容。专利权人希望所研制开发的产品得到保密,请求人应当为其保密。

《专利法》第二十四条规定:"申请专利的发明创造在申请日之前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:一(略);二(略);三、他人未经申请人同意而泄露其内容的。"这里的他人是指除发明人或者设计人之外通过合法的或者非法的手段得知申请内容的人,例如通过谈判技术转让或技术合作或合作开发得知申请内容的人,或者通过欺骗和间谍的手段得知申请内容的人。显然,本规定中的他人包括请求人及其总经理。而请求人销售 OSB — [] 型三相交流电压补偿器的时间 1995 年 1 月 5 日,在本专利的申请日 1995 年 5 月 18 日之前六个月内,因此上述公开销售事实不导致本专利丧失新颖性。

## 【案例评析】

从上述案例可知,请求人的总经理与专利权人之间签订了一份技术开发合同,开发的技术即为本专利产品,合同规定双方对所开发项目的技术秘密和诀窍有保密的义务。请求人的总经理通过合法的渠道获知发明创造内容,并且组织请求人生产并销售了该专利产品,而且公开销售日期在专利申请日之前六个月内。这种情形就属于他人即请求人总经理未遵守技术开发合同中明示的

保密义务而将发明创造内容通过请求人在本专利申请日前六个月内公开,请求人是在请求人总经理的组织经营下将要求保密的技术内容泄露的,因此,根据《专利法》第二十四条第一款第(三)项的规定,这种公开属于不丧失新颖性的公开。如果第三人通过各种途径得知这一技术内容,并且将其通过广告的形式或者生产销售的形式在本专利申请日前六个月内公开,即使第三人与承担保密义务的他人之间没有任何关系,但只要有证据证明第三人是从承担保密义务的他人处获知要求保密的技术内容的,第三人的这种公开就属于《专利法》第二十四条第一款第(三)项的情形。

他人未经申请人同意而泄露其内容的发明创造的公开有时是 违背申请人意愿的,为了不影响申请人获得专利权的正当权利, 本条给出了这种例外情形。

在适用本条款时,必须要有足够的证据表明是"他人未经申请人同意而泄露其发明创造内容的。"他人未遵守明示的保密义务的情形通常包括他人与申请人已经签订了保密协议或约定,或者签订了技术开发合同,在合同中双方明确约定对所开发的技术有保密义务,或者在协议或合同中一方明确表示所开发的技术将来要申请专利,但他人未遵守这种保密约定而将技术内容公开的情形。本案例中涉及的他人未经申请人同意而泄露其发明创造内容就是他人未遵守合同中明示的保密义务,而将技术开发合同中约定的要求双方保密的专利产品公开销售。

案例 2: 专利复审委员会第 319 号无效宣告请求审查决定 简介

1993 年 3 月 29 日专利复审委员会作出的第 319 号无效宣告请求审查决定所涉及的专利名称是"袖珍燃气炉",申请日为1990 年 8 月 2 日。

请求人甲和请求人乙分别针对本专利提出无效宣告请求。其中一个理由是本专利不符合《专利法》第二十二条有关新颖性的规定,并提交了9份有关公开使用方面的证据。其中证据3涉及原专利权人的职工叶喜新出具的证明,这些材料反映叶喜新曾于1990年5月将有关图纸提供给第二请求人;证据7为第一请求人和第二请求人分别研制开发轻便燃气炉的有关材料(包括可行性分析报告、图纸以及有关人员出具的证明等)以及金坤牌微特式气体炉的样品实物。

合议组经过审理认为:合议组从请求人提供的证据 3 中叶喜新出具的证明得知,叶喜新本人当时是专利权人的职工,他"出于为家乡做点贡献"的观点以及"与第二请求人的感情",于1990 年 4、5 月份将有关燃气炉的资料提供给第二请求人。合议组认为一个单位的职工有义务为本单位研制的产品保密,如果该单位未授权该职工将该产品有关技术内容告知他人,那么该职工在此产品上市前将有关专利技术泄露给他人应看作未经专利申请人同意而泄露其内容。对于本案来说,叶喜新泄露有关燃气炉技术的时间在本专利申请日之前四个月,因而属于《专利法》第二十四条所规定的不丧失新颖性的第三种例外情况。

## 【案例评析】

从上述案例可知,作为当时专利权人职工的叶喜新擅自将单位的技术图纸提供给第二请求人,第二请求人根据该图纸研制并生产出轻便燃气炉。虽然专利权人与其职工叶喜新之间未签订任何保密协议,但是按照商业惯例,单位的技术包括技术图纸、技术资料以及工装设备等是本单位花费人力财力开发研制或通过其他途径购买引进的;是其产品在同行业中能够参与竞争的最基本的保证;是一个单位赖以生存的资本。因此,作为单位的职工有义务为本单位的技术内容保守秘密,这种保密义务视为默示的保

密义务。作为单位职工的叶喜新就是未遵守这种默示的保密义务 而泄露本单位技术内容的。

所谓他人未遵守默示的保密义务包括按照常规或者商业习惯上认为应当承担保密义务而未保密的情形。如本案例中所述的单位职工有义务为本单位研制的产品保密,如果该单位未授权给某职工将该产品有关技术告知他人,那么该职工在此产品上市之前无论出于何种目的将有关专利技术内容泄露给他人的,均应视作未经专利权人同意而泄露其内容的情形。此外,根据双方当事人的利益而签订的新技术或新产品开发、试制、试用合同等,因合作者出于本身经济利益的需要而进行合作,这种合作具有排他性,根据商业习惯应当认为合作方会遵守诚实和信用原则,履行默示的保密义务,但如果合作方未遵守这种保密义务而将技术内容公开就属于未遵守默示的保密义务的情形。当然明示或默示的保密义务还包括其他的情形,在此不一一列举。

由《审查指南》第二部分第三章第 5.4 节的相关规定可知 , 宽限期的效力在于把申请人 (包括发明人)的某些公开 , 或者第 三人从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。

## 第二章现有技术的公开方式

## 第一节 出版物方式公开

《专利法》第二十二条第二款规定 新颖性 是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

《审查指南》第二部分第三章第 2.1.3.1 节对出版物公开的有关问题进行了规范,并给出专利法意义上的出版物的定义。即"专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的有形传播载体,并且应当表明其发表者或出版者以及公开发表或出版时间。"

由于向非特定范围的任何人发行的出版物是公开出版物,只向特定范围内特定人发行的出版物不是公开出版物。因此,该定义中所述的"出版物"是指公开出版物。

《审查指南》还对出版物举例说明,"符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件,例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、小册子、样本、产品目录等,还包括采用其他方法制成的各种有形载体,例如采用电、光、照相等方法制成的各种缩微胶片、影片、照相底片、磁带、唱片、光盘等。"

《审查指南》还对公开出版物的认定和使用进行了说明:

"出版物不受地理位置、语言或者获得的方式的限制,也不 受年代的限制。

出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。

对于印有'内部发行'等字样的出版物,确系特定范围内要求保密的,不属于本规定之列。

出版物的印刷日为公开日,印刷日只写明年月或者年份的, 以所写月份的最后一日或者所写年份的 12月 31 日为公开日。

审查员对出版物的公开日期有疑虑的,可以要求该出版物的 提交人提出证明。"

在评价发明、实用新型专利(申请)的专利性时,可以引证的现有技术包括三种形式,即在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的内容。其中,公开出版物公开的技术内容构成了评价发明创造的专利性的现有技术的重要组成部分。

在我国,公开出版物作为现有技术评价新颖性时,采用绝对新颖性标准。即,出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制,出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道也无关紧要。对于通过公开使用或者其他方式为公众所知的技术内容,则采用相对新颖性标准,仅要求国内新颖性。此时必须考虑这些技术公开的地理位置。因此,涉及外国产品的技术资料或在国外举行的会议、展览散发的资料,是否可以将其认定为专利(申请)专利性的现有技术。也就是说,公开出版物可以独立地作为现有技术用于评价发明或实用新型的新颖性和创造性,但如果某一证据不能被认定为公开出版物,即使其上记载了有关技术的内容,也只能作为使用公开或以其他方式为公众所知的证据链中的一环证据,不能独立地用于评价发明或实用新型的新颖性

和创造性。

在公开日的判断上,出版物的出版日或印刷日为公开日,而通过使用公开或其他方式公开的技术内容则往往要根据具体销售、进口等使用行为或例如讲课、播放、会议召开等其他方式公开行为的发生时间来确定公开日期。

对专利复审委员会历年来作出的涉及出版物公开认定的近400 份复审、无效宣告审查决定进行整理、分析发现,其中记载有技术内容的印刷或非印刷的证据形式多种多样。例如图书、期刊,各种产品说明书、使用说明书,产品目录、参展目录、产品介绍、样本、图集、服务指南、价目表、宣传、销售手册、广告,研制、测试、检验、评估、运行、科技成果鉴定报告,国家标准、行业标准、企业标准,培训资料、经验总结、内部讲义、学术论文,下发文件,照片、录像带、 CD、VCD、DVD 等音像制品以及网络下载的各种文件。确定这些证据材料的公开方式,以及判断其是否构成了某一专利(申请)的现有技术,均是案件审理过程中必须解决的问题。

由于这类证据材料的种类繁多,上述举例也只是对出版物的一般性的罗列,随着科学技术的发展,出版物的形式还在不断增加或变化,审查实践中遇到的新情况也不断涌现,因此,本章所选取的案例不可能囊括所有的情形。本章希望通过下述案例,对专利复审委员会审理涉及专利法意义上的出版物及出版物公开案件的基本思路和原则作出具体说明。

## 一、常见类型出版物

## (一图书类出版物

案例:专利复审委员会第 2659 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 9 月 15 日作出的无效宣告请求审查决定涉及名称为

"铝合金线材多路水平拉铸结晶炉"的 95243679.5 号实用新型专利,其申请日为 1995 年 3 月 30 日。

针对该专利,请求人向专利复审委员会提出了宣告其无效的 请求,理由是该专利不具有新颖性和创造性。请求人提交了多份 证据证实其主张,其中所提交的证据3和4是:

证据 3:由洪伟编著,冶金工业出版社 1987 年 2月出版发行的《有色金属连铸设备》封面、目录、第 1、115~163 页:

证据 4:由王祝堂等编著,中南工业大学出版社 1989 年 6 月 出版发行的《铝合金及其加工手册》封面、第 7~8 页的目录、 第 403 页;

合议组对证据 3、4 作出如下认定:证据 3 和证据 4 分别是由洪伟编著,冶金工业出版社 1987 年 2 月出版发行的《有色金属连铸设备》和由王祝堂等编著,中南工业大学出版社 1989 年 6 月出版发行的《铝合金及其加工手册》的复印件,在被请求方没有对其真实性提出异议的情况下,根据其公开出版的时间,可确认为本专利申请日以前的公开出版物。根据《专利法》第二十二条和《专利法实施细则》第三十条的规定,证据 3 和证据 4 均可作为判断本专利新颖性和创造性的现有技术。

## 【案例评析】

我国《出版管理条例》第九条规定,"报纸、期刊、图书、音像制品和电子出版物等应当由出版单位出版。"第二十九条规定,"出版物必须按照国家的有关规定载明作者、出版者、印刷者或者复制者、发行者的名称、地址,书号、刊号或者版号,出版日期、刊期以及其他有关事项。"对照《审查指南》中有关公开出版物的规定可以看出,专利法意义上的出版物的范围宽于上述《出版管理条例》规定的出版物范围。在专利审查实践中,就我国大陆出版的各种出版物而言,符合上述《出版管理条例》规

定的出版物作为现有技术证据的情况远多于其他类型的出版物的情况。

我国《出版管理条例》所称的图书的出版信息中,均明确记载有书名,作者,出版、发行、印刷单位,版次,印次,开本,印数,书号,定价等信息。该条例所称期刊则会载明期刊名称,编辑、出版、发行单位,出版日期,刊号,定价等。这类出版物均属于专利法意义上的公开出版物。

本案例中请求人所提交的证据均属于上述《出版管理条例》 所称的图书类出版物,分别出版于 1987 年和 1989 年(均早于本 专利申请日 1995 年 3 月 30 日),因此,可以作为评价本专利新 颖性和创造性的现有技术。

## (二)专利文献

案例:专利复审委员会第 4089 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 12月 24 日作出的无效宣告请求审查决定涉及名称为 "防滑螺丝自动点胶机"的 98200689.6 号实用新型专利,其申请 日为 1998 年 1月 22 日。

本案中请求人提交了两份证据。证据 1 是申请号为85219567、公告编号为319117的台湾新型专利公报复印件,申请日为1996年12月18日,公告日为1997年11月1日;证据2是申请号、公告编号与上相同的台湾新型专利说明书复印件。

专利权人对证据 1 构成本专利最相关的现有技术没有异议;但认为证据 2 仅能证明 85219567 号台湾专利在 1996 年 12 月 18 日的申请行为,没有任何依据可以证明该申请文本在本专利申请日之前公开,故证据 2 不能构成本专利的现有技术。由于证据 1 不能覆盖本专利的全部技术特征,因此本专利具有新颖性和创造性。

经审查,1994年 1月 21 日修正公布的我国台湾地区《专利法》第三十九条关于发明专利的授权公告有如下规定:发明经审查认为无不予专利之理由时,应予专利,并应将申请专利范围及图式公告之。经审定公告之专利案,任何人均得申请阅览、抄录、摄影或影印其审定书、说明书、图式、宣誓书及全部档案资料……第一百零五条规定第三十九条规定于新型专利准用之。

根据这一规定,合议组认为,证据 1 是申请号为 85219567、公告编号为 319117 的台湾新型专利公报复印件,公告日为 1997年 11 月 1 日,早于本专利申请日 1998年 1 月 22 日。证据 1 的页面上加盖有"经济部智慧财产局台中服务处"的蓝色印章,专利权人在书面意见陈述书和口头审理中都认可了证据 1 构成本专利的现有技术。

证据 2是公告编号为 319117 的新型专利说明书复印件,其每张页面上均加盖有"经济部智慧财产局资料服务组"的蓝色印章。经核对,证据 2 的公告编号及其权利要求书、附图说明及附图与证据 1 完全相同。合议组认为,可以认定证据 2 是与证据 1 相对应的申请号为 85219567 的新型专利说明书。尽管 85219567 号新型专利说明书未在 1997 年 11 月 1 日专利公报上公告,但根据台湾专利法规定,公众中的任何人均可以根据专利公报公告的信息很容易获得该专利说明书。证据 2 在 1997 年 11 月 1 日已处于公众中的任何人如果希望得知其内容就能够阅读到的状态,因此构成本专利的现有技术。

## 【案例评析】

不同国家和地区根据本国或本地区的情况,对不同类型的发明创造在其专利法和相应法规中规定了不同的公开、审查和公告方式,在不同时期,其做法又有不同。例如,有些国家在某一时

期内,对发明公开或者公告其全部技术内容,包括说明书、说明书附图、权利要求书,而对实用新型和外观设计只出版专利公报,并且,在公报上不记载实用新型和外观设计的全部内容,实用新型和外观设计的具体内容则必须通过其专利行政部门查阅。这种虽未被公告但任何人均得申请阅览、抄录、摄影或影印其具体内容的专利说明书,由于其技术内容记载在独立存在的有形载体上,且在相应的专利公告公开之时公众就已经能够根据被公告的内容容易地查阅和获得该说明书,因此,该类证据的公开方式应当被认定为出版物公开。

本案中,一方面,证据 1 本身是公开出版物,双方当事人没有争议。但证据 1 本身只记载了权利要求书,声明了保护范围,没有记载新型的说明书,其技术内容不完整。不过,证据 1 作为一种标准样式的公开出版物,详尽地记载了与证据 2 相关的可资检索的线索,例如专利申请号、公告号、公告日等。公众从证据 1 出发,很容易检索到和获得证据 2。

另一方面,根据我国台湾专利法第三十九条和第一百零五条的规定,经审定公告的发明和新型专利案,任何人均得申请阅览、抄录、摄影或影印其审定书、说明书、图式、宣誓书及全部档案资料……。从证据1可以看出,85219567 号专利申请已经审定并于1997年11月1日公告。公告后,公众任何人均有相等权利和机会不受限制地阅览、抄录、摄影或影印其说明书。

尽管在本案中合议组只认定证据 2为现有技术,没有直接认定证据 2是公开出版物,但是,可以看出,证据 2具备了公开出版物的基本属性,构成了出版物公开。

## (三)域外图书

案例:专利复审委员会第 894号无效宣告请求审查决定简介本无效宣告审查决定涉及名称为"墓室的墓石"的 94214915

号实用新型专利,该专利的申请日为1994年6月15日。

本案中,请求人提供的证据材料 1 为《墓石写真集》,是一本有关墓石的图片册(像册),由大谷石完全加工开发协会于 1987年 3 月 15 日发行。该图片册的最后一页(版权页)记载有发行日期、发行单位、发行地点、印刷制作单位以及定价,其中没有注明保密等事项。

专利权人认为,证据材料 1 不是《专利法》第二十二条涉及的出版物,强调该图片册在市面上买不到,仅在从事墓石加工的厂家间流通,而且未流入中国境内,但是专利权人并没有提供相关的证据来证明在市面上买不到该图片册。

经审查,合议组认为,出版物的发行方式(购买地点)和流通范围以及是否流入中国并不影响其作为《专利法》第二十二条涉及的出版物的性质。证据材料 1 是在该专利申请日前公开发行的出版物,可以作为评价该专利新颖性和创造性的现有技术。

## 【案例评析】

《专利法》第二十二条第二款规定,发明或者实用新型具备新颖性的条件是,在其申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过。《审查指南》规定:"公开出版物不受地理位置、语言或者获得的方式的限制,也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的,外国的公开出版物,是否已流入了国内,流传的范围也无关紧要。"据此可知,在本案的审理过程中,专利权人以证据材料 1 "未流入中国境内"为由认为该证据不是专利法意义上的出版物的主张不能成立。

《世界版权公约》(颁布时间 1971 年 7月 24 日)第六条规定,"本公约所用'出版'一词,系指以有形形式复制,并向公

众发行的能够阅读或可看到的作品复制品。"该定义可以被视为是该公约成员国、乃至世界范围内公认的、对"出版"这一概念的解释。据此可知,符合该公约"出版"定义的出版物是公开出版物。虽然世界各国对于图书出版的具体管理规定不尽相同,但是,在证据的真实性不存在疑问,且其出版国为上述公约成员国(如本案证据材料1的出版国日本)的情况下,如果一份印刷品在其出版信息页记载了证据材料1中所记载的出版信息(发行日期、发行单位、发行地点、印刷制作单位以及定价),否认其不是公开出版物的一方需举出充分的证据,否则将承担其主张不被采信的后果。本案的专利权人因其未能举证支持其关于证据材料1"在市面上买不到,仅在从事墓石加工的厂家间流通"的主张,故证据材料1被合议组认定为可以作为评价新颖性的现有技术。

## 二、图集、产品目录、样本等

## (一)图集

案例:专利复审委员会第821号无效宣告请求审查决定简介1997年2月5日,专利复审委员会作出第821号无效宣告请求审查决定。该决定涉及的是名称为"金属装饰网"的实用新型专利,其申请日为1992年9月4日。

本案中,与本专利最接近的对比文件是请求人提交的证据 1—— 日本昭田金属株式会社出版的"ヌマタ制品标准图集"。该 图集的封底上明确地标明了其发行日期为平成3年(即1991年) 11月,发行单位为沼田金属工业株式会社,编辑单位为技术部 商品开发科,而且通篇没有此图集属于公司内部资料的明示或暗 示。此外,在其封底还有这样的脚注:"该图集采用的是平成3 年11月的当前规格。图集中的规格如有变化,不预先通告,敬 请谅解。"封底上还给出了会社本部、各营业所商业中心的联系 电话和传真号。从图册的内容看,尽管图中不仅给出了外形尺寸,还给出了一些结构尺寸,但是,其中并没有企业产品设计图纸所通常必备的包括设计时间、设计人、校核时间、校核人等栏目的设计栏。

专利权人认为,该标准图集是一份企业内部执行的标准,而 并非公开出版物。

经审查,合议组认为,公开出版物应当具备这样两个特点:第一,公众中任何一个人都具有同等的权利和机会通过购买或租赁等方式获得该资料;第二,它具有可检索性,即公众可通过正当的、确定的途径获得该资料。根据该证据的上述特点,合议组认为,一方面,这本图集不是用于公司内部的生产或设计图纸,而是面向公众、面向用户的、以介绍本公司各种规格产品为宗旨的宣传性材料,其性质类似于产品样本。另一方面,该图集汇集了针对各种产品的资料,不同于仅针对某一特定产品的产品说明书,因而,其向公众公开的方式并非如产品说明书一样只是随机到达用户手中。作为对多种类型产品的宣传资料,其自发行日起就已经面对所有潜在的用户,其中既包括国内的用户也包括国外的用户。由于这种样本类的资料是公众可以通过正当的、确定的途径(如向发行者索取或通过公共图书馆中的样本馆、情报所或展览会管理机构等)获得的书面资料,因而属于《专利法》第二十二条中所述的"国内外出版物"的范畴。

## 【案例评析】

上述决定表明,公开出版物一旦出版,其中所记载的内容就处于了公众中任何人"想要得知就能够得知"的状态,也就是说,通过合理的努力,公众中任何人都能够不受限制地获得其上记载的技术内容。即公众中任何人都具有同等的机会和权利获得,不因公众的国籍、地位、身份等不同而被排斥或限制。而

"想要得知就能够得知"状态存在的另一必然结果就是对于该出版物的公众可获得性,即公众经过合理的努力就可以得到。这种可获得性通常表现为出版物的可检索性,即因为公开出版物上提供了可资检索的线索,如出版物的名称、出版者的姓名或名称以及地址、版号或发行许可证号、著作权人姓名或名称、出版或公开的时间等,公众可以据此查找和得到该出版物。

本案中,所涉及的图集证据不同于常见的产品说明书和企业内部图纸。该图集封底印有"该图集采用的是平成3年11月的当前规格。图集中的规格如有变化,不预先通告,敬请谅解。"这一表述清楚地表明,该图集针对的读者不是企业内部人员,而是公众。

此外,本案中该图集记载了资料的名称—— 第マタ制品标准图集》,出版者的名称——沼田金属工业株式会社,甚至其编辑单位的名称——技术部商品开发科,出版时间——平成 3 年 (1991年)11月,公众可以通过其上提供的线索,向出版者索取。也就是说,公众可以通过一定的渠道获得本图集。因此合议组认为,本案中的图集已具备了公开出版物的基本属性,可以被认定为公开出版物。

第821号无效宣告审查决定认为,公开出版物在其公开之后必然就处于公众中任何人"想要得知就能够得知"的状态。而这一状态存在的一个必然结果就是公众对于该类出版物具有可获得性以及该类出版物通常情况下都具备的可检索性。可以认为,该决定对于《审查指南》中所说的"想要得知就能够得知"状态的具体表现形式作了进一步的探讨。

## (二)产品目录

案例  $_1$ : 专利复审委员会第  $_{2194}$  号无效宣告请求审查决定简介

2000 年 6 月 7 日,专利复审委员会作出的 2194 号无效宣告请求审查决定涉及名称为"旋转式开关"的 96240618 号实用新型专利权,其申请日为 1996 年 9 月 28 日。

本案中请求人提交了四份附件。其中附件 1 是日本阿尔卑斯电气株式会社在申请日前于 1996 年 1 月公开的 ALPS96 开关产品目录 4 第 253~255 页。请求人认为,本专利的旋转式开关的结构与其中的 ALPS96 中的数字开关完全一样,而且该数字开关由新加坡菲力浦电子有限公司用作 FR940 型扩音机的功能转换开关,该型号的扩音机早在 1994 年已在中国市场有销售,因此本案专利不具备新颖性。

专利权人认为,附件1不是公开出版物,仅仅是内部材料; 第二,该附件仅有附图,没有文字说明,无法获知开关各部件之 间的相互关系和具体结构。

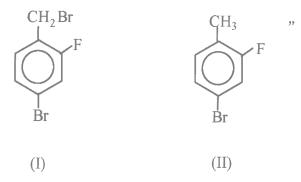
经审查,合议组认为,附件 1 是日本某公司的 ALPS96 开关产品目录 4 尽管在附件 1 中右下角标有 "Printed in Japan 96.1 ……"的字样,但是找不到表示出版发行时间及单位的标志,请求人也未提供能够证明附件 1 何时公开发行的必要的辅助佐证的证据,因此合议组无法认定附件 1 在本案专利申请日前已构成公开出版物这一事实,对附件 1 在本案中不能予以考虑。

案例 2: 专利复审委员会第 4163 号无效宣告请求审查决定 简介

2002年2月8日,专利复审委员会作出第4163号无效宣告请求审查决定。该决定涉及1999年12月15日公告授予的,名称为"2—氟—4—溴甲苯、2—氟—4—溴苄基溴及其2—氟—4—溴苄基溴制备方法"的96114649.4号发明专利权。该专利的申请日为1996年12月17日。

授权的权利要求 1 如下:

"1. 结构式( I ) 或( II ) 的化合物 ,( I) 为 2—氟—4—溴 苄基溴 ,( II ) 为 2—氟—4—溴甲苯:



针对上述专利权,请求人认为,本专利权利要求 1 中的 2—氟—4— 溴甲苯已经为现有技术所公开,并在全世界范围内销售,已丧失新颖性。请求人为此提交的证据之一为:

证据 1: 1990 年 Aldrich 化学公司产品目录(复印件,共 2页)及译文(1页);

对此专利权人认为,请求人提交的证据 1,不是权威部门出 具的检测报告,仅是国外公司的商品广告目录,不具有科学性、 可信性,为无效证据。

请求人则认为,专利权人的上述主张没有任何法律依据。请求人同时指出,2—氟—4—溴甲苯在证据 1 所述目录上的登录号为 51436 – 99 – 8 ,该登录号与化合物是严格——对应的。有了登录号,该化合物就被确定了。因此请求人所提供的证据 1 完全可以破坏本专利的新颖性。

口头审理时,合议组审查并确认了证据 1 的真实性。并最终据此认定权利要求 1 中要求保护的化合物之一(2<sup>—</sup>氟—4—溴甲苯)相对于证据 1 不具备新颖性。

#### 【案例评析】

市售商品的产品样本、样册、目录、价目表、宣传广告等通常用于推销产品,一般情况下对产品感兴趣的公众都可以不受限制地得到这类资料。当这类资料的载体可以独立、有形地存在,且其公开性可以确认,属于专利法意义上的"正式公布"(例如带有版权标记、定期出版可以理解为"正式公布")时,如果该资料上还同时记载有能够表明其发表者或出版者以及发表或者公开的时间,或者有其他证据可以证明该资料的发表者或出版者以及发表或者公开的时间就可以认定其为专利法意义上的公开出版物。

产品目录与常见的图书、期刊类出版物相比,它们的发行渠道不同,产品目录一般由生产商本身进行发行,而常见的图书期刊类出版物一般由与出版界联系密切的发行渠道进行发行。对于这类以宣传产品为目的由生产厂商或企业自行发放的宣传样本类证据,如果其不属于专利法意义上的"正式公布",则不能认定为是专利法意义上的公开出版物,因而不能直接将这类载体的印刷时间推定为公开时间。因此对这类证据而言,不能将其印刷日直接推定为公开日。

对于上述案例 1,其中的附件 1是外国公司的产品目录,根据该附件右下角标明的"Printed in Japan 96.1····"字样,可以确认是日本阿尔卑斯电气株式会社自行印刷的产品目录。在没有其他证据证明该目录属于定期出版的产品目录或者印刷后即公开的情况下,不能将该时间认定为目录的公开时间。

案例 2 中所涉及的产品目录与前述案例情况不同。 Aldrich 化学公司产品目录是有机合成领域人员公知的产品目录。其属于Aldrich 化学公司定期出版,在世界范围内公开发放的产品目录。国内的许多技术情报单位都有收藏,其公开性是显而易见的。且该目录上对于出版者和出版时间都有明确的记载,因此,合议组

认定该目录属于专利法意义上的公开出版物。

## (三)产品样本

案例:专利复审委员会第<sub>1779</sub> 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会第 1779 号无效宣告请求审查决定涉及的是名称为"具有嵌条的槽式展示装饰板"的第 94238813.5 号实用新型专利,其申请日为 1994 年 6月 1 日。

无效程序中,请求人提交的附件 2 是美国 Manhattan Sortre Fixtures, Inc. 公司的产品样本的复印件。

专利权人认为附件 2 中公开的广告在图示中无任何公开日期 说明,因此,不能认定该广告的公开日期在本专利申请日之前, 不能作为宣告本专利无效的证据。

合议组将专利权人的意见陈述副本转送给请求人之后,请求 人再次陈述意见,仍坚持原有观点,同时指出在附件 2 左下部分 的文字说明清楚地说明了插入槽式展示板的嵌条的作用,并提交 了一份原附件 2 的标有印刷时间的背面样页的复印件。

经审查,合议组认为,附件 2 中没有任何有关出版日期的说明,而请求人提交的有关附件 2 的印刷时间的证据材料为复印件。该材料与附件 2 为分开的两页,且请求人未能提交公证书以进一步证明该复印件与原件的关系,即,请求人未能证明该标有印刷时间的复印件确是附件 2 的背面。因此,合议组对于该证据不予考虑。

## 【案例评析】

本案中,请求人提交的附件2是产品样本。厂家印制该类材料与印制产品目录的目的均在于推销其产品。对于该类证据是否是正式公布的公开出版物的判定标准与对于产品目录的判断标准

基本相同。就本案而言,附件 2上没有记载发表或者公开时间, 附件自身也没有记载可以表明发表时间的其他相关信息。尽管请 求人在无效宣告程序中提交了用于证明附件 2 公开时间的佐证材 料,但由于该佐证为复印件,其真实性无法确定,因此合议组认 为不能根据此佐证材料上所记载的时间认定附件 2 的公开时间。 在印刷时间和发表时间均不能确定的情况下,合议组认为,不能 认为附件 2 为专利法意义上的公开出版物。

## 三、标准

在我国,为规范产品和产品生产制定了各种各样的标准,包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。标准是产品的生产、进口、检验、销售和监督的依据。由于颁布或制定标准的主体不同,其发行范围和约束效力也不同,这些标准是否为公开出版物,应当根据标准的性质分别认定。

各种标准的制定原则由《标准化法》第六条规定:"对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定国家标准。国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案,在公布国家标准之后,该项行业标准即行废止。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求,可以制定地方标准。地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案,在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止。

企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定企业标准,作为组织生产的依据。企业的产品标准须报当地政府标准 化行政主管部门和有关行政主管部门备案。已有国家标准或者行 业标准的,国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准,在企业内部适用。

法律对标准的制定另有规定的,依照法律的规定执行。"

关于国家标准、行业标准、地方标准和企业标准的制定程序和发布办法,《标准化法实施条例》第十二条规定,"国家标准由国务院标准化行政主管部门编制计划,组织草拟,统一审批、编号、发布。"第十四条规定,"行业标准由国务院有关行政主管部门编制计划,组织草拟,统一审批、编号、发布,并报国务院标准化行政主管部门备案。"第十六条规定,"地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门编制计划,组织草拟,统一审批、编号、发布,并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案。"第十七条规定,"企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的,应当制定相应的企业标准,作为组织生产的依据。企业标准由企业组织制定(农业企业标准制定办法另定),并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案。"

## (一)国家标准

案例:专利复审委员会第 3311 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年5月28日,专利复审委员会作出第3311号无效宣告请求审查决定。该决定涉及名称为"多功能旋耕机"的98222312.9 号实用新型专利,申请日为1998年9月3日。

本案中,请求人提交了6份证据。其中证据1是国家技术监督局1995年11月16日发布的GB/T5668.1-1995旋耕机械国家标准证据2是国家技术监督局1995年11月16日发布的GB/T5669-1995旋耕机械、刀和刀座国家标准。认为证据1和2已公开本专利的全部内容,因此,本专利不具有新颖性。

专利权人在意见陈述书中没有对证据 1 和 2 的真实性以及是否为公开出版物发表意见,经审查,合议组认为证据 1 、2 均是国内公开出版物。

### 【案例评析】

根据我国《标准化法》和《标准化法实施条例》可以看出,国家标准的制定主体是国务院标准化行政主管部门,在全国范围内发布,在全国范围内具有约束力,与之相关的部门和企业均应知晓;行业标准的制定主体是国务院有关行政主管部门,主要面对所管辖的部门和企业,在管辖范围内具有约束力;地方标准的制定主体是省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门,面对其主管的地区,在管辖的地区具有约束力。按照《标准化法实施条例》的规定,国家标准、行业标准和地方标准都必须由主管部门发布。为保证其效力和实施,这些标准发布后,都具有规范性、权威性和强制性的特点,并且在国务院标准化行政主管部门都有备案,其发行范围并不限于所管辖的部门和行业。公众中任何人想要得到该标准都可以通过一定的途径查阅和得到,因此,通常情况下,国家标准、行业标准和地方标准属于专利法意义上的公开出版物。

本案中证据 1 和 2 均是由国家技术监督局发布的国家标准,因此,证据 1 和 2 是公开出版物。

### (二)企业标准

案例:专利复审委员会第 1296 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 3 月 22 日 , 专利复审委员会作出的第 1296 号无效宣告审查决定涉及名称为"一种新型带齿镰刀"的 92227271.9 号实用新型专利,其申请日为 1992 年 7 月 8 日。

请求人提交的证据附件 4 是界首市颖南农具制造厂生产标准 说明书,其中记载了该厂机制锯齿镰刀的生产标准与质量要求。 请求人认为与之相比,本专利缺乏新颖性。

尽管专利权人没有答复,但合议组认为,该文件是该厂的内部标准,不属于《专利法》第二十二条第二款所称的"在国内外出版物上公开发表"的出版物,在缺乏足够证据的情况下,它不能作为影响该实用新型新颖性的证据。

#### 【案例评析】

根据《标准化法》和《标准化法实施条例》可以看出,企业标准不同于其他标准,其制定主体是企业组织,并需按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案。《企业标准化管理办法》第五条规定,企业标准由企业制定,由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布,由企业法人代表授权的部门统一管理。

尽管按照《企业标准化管理办法》规定,企业标准也须发布和备案,但是我国的法律和法规没有对企业标准如何发布和备案作特别细致的规定。目前,只有少数省、市和行业对企业标准的发布和备案作出了规定,例如《四川省企业产品标准备案管理办法》第十二条规定:"受理备案的各级人民政府标准化行政主管部门定期向社会公布经过备案的企业产品标准目录。"《上海市企业产品标准备案管理办法》第九条规定"受理备案部门未经制定单位同意,不得泄露或扩散《标准》的内容或文本。"《冶金企业产品标准备案规定》第二条规定"冶金企业产品标准由企业自行按规定程序进行制定、审定、批准、发布和实施,并在发布后30日内按隶属关系备案。"

企业标准是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理 要求和工作要求所制定的标准。企业标准是企业组织生产、经营 活动的依据,目的在于企业内生产、销售和质量控制,其效力仅 及于企业本身。此外,企业标准所规范的内容往往与企业掌握的核心技术有关,还可能涉及其技术秘密,因此,通常情况下只供企业内部使用,不对外公布、发行。有时企业标准须按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案和发布。但这种备案即发布与国家标准、行业标准和地方标准的发布不同,备案的目的是监督和检查,备案后发布的仅仅是企业产品标准目录,而不是标准规定的具体内容。再者,大多数地方和行业标准化管理部门也不提供企业标准的查询服务,公众不容易甚至无法得到企业标准的具体内容。因此,在一般情况下,企业标准是内部标准,没有处于公众想得知就能得知的状态,不属于公开出版物。

就本案而言,附件 4 为界首市颖南农具制造厂生产标准说明书,为企业标准。由于该类标准通常情况下只有该厂的内部人员才能接触、查阅,因此,合议组认为,在没有证据证明其公开性情况下,不属于公开出版物。

## 四具有版权标识的出版物

案例:专利复审委员会第 3326 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 5 月 18 日,专利复审委员会作出的第 3326 号无效宣告请求审查决定涉及名称为"氧化沟曝气转盘"的第 92206155.6 号实用新型专利权,申请日为 1992 年 4 月 9 日。

审查程序中,请求人提交的附件 2 是美国 Envirex 公司的 "The Orbal system for flxible, efficient biological treatment "产品说明书。请求人指出根据《审查指南》规定,附件 2 符合"公开出版物"的规定,并且其出版日期早于本专利的申请日,完全可以作为本专利的现有技术。因此,请求人认为本专利与之相比不具备新颖性和创造性。

专利权人认为,作为附件2的美国产品说明书不是公开出版

物,也不能证明该产品说明书在本专利申请日之前已向公众散发,因而附件2不能用于评价本专利的新颖性与创造性。

在本案的口头审理中,请求人提交了附件 2 的原件,并指出附件 2 的最后一页已明确显示该产品说明书的印刷日期为 1989年,因此该附件公开的内容应认为是本专利的现有技术。专利权人对附件 2 的印刷日期表示有疑议,不承认附件 2 的公开印刷日期为 1989年。

经审查,合议组认为,附件 2 为美国 Envirex 公司的废水处理设备产品说明书,在该说明书的最后一页印有"Printed in U.S.A, ©Envirex inc. 1989',字样,这说明 Envirex 公司已于 1989年印刷了该说明书并声明该说明书在此之后会具有版权。根据《专利法》的规定,该产品说明书为正式出版物,其公开日期为印刷日,即 1989年。因此,该产品说明书中公开的废水处理设备可以作为本专利的现有技术。

### 【案例评析】

世界上大多数国家和地区,著作权自作品完成之日自动产生,例如我国《著作权法实施条例》第二十三条规定,"著作权自作品完成创作之日起产生,并受著作权法的保护"。但是也有些国家和地区实行登记制,以登记作为获得著作权的条件。还有些国家尽管实行登记制,但不以登记作为获得著作权的条件。为协调不同缔约方的著作权制度,《世界版权公约》第三条第一项规定:"任何缔约国依其国内法要求履行手续——如缴送样本、注册登记、刊登启事、办理公证文件、偿付费用或在该国国内制作出版等——作为版权保护的条件者,对于根据本公约加以保护并在该国领土以外首次出版而其作者又非本国国民的一切作品,应视为符合上述要求,只要经作者或版权所有者授权出版的作品的所有名册,自首次出版之日起,标有⑥的符号,并注明版权所有者之姓名、首次出版年份等,其标注的方式和位置应使人注意

到版权的要求。"

基于《世界版权公约》的这一要求,版权标记已被广泛采用。版权标记一般包括三项内容: (1) 享有著作权的声明或者将声明的英文缩写字母 C 的外面加上一个正圆,对音像制品,则是字母 P 的外面加上一个正圆; (2) 著作权人的姓名或者名称; (3) 作品出版发行的日期。在出版物上印有版权标记,表明作者愿意或者授权他人公开发表其作品,并声明其著作权受世界版权公约或者相应国内著作权法的保护。对于印有版权标记的出版物,如果其真实性可以确认,且没有证据表明该出版物因要求保密或者限定发行范围导致不具备公开性,且属于正式公布的公开出版物,则应当认为公众可以不受限制地获得,该类印刷品为专利法意义上的公开出版物。印有版权标记的产品说明书,可以比照进行认定。

本案中的附件 2 是一份产品说明书,专利权人对其真实性没有异议。该附件上印有著作权声明、著作权人的姓名或者名称、作品出版发行的日期和印刷地点,完全符合《世界版权公约》所规定的版权标记方式。因此合议组认定附件 2 为公开出版物。

## 五、标有'内部发行'等类似文字的证据

案例  $_1$ : 专利复审委员会第  $_2659$  号无效宣告请求审查决定简介

2000 年 9 月 15 日 , 专利复审委员会作出第 2659 号无效宣告请求审查决定。涉及名称为"铝合金线材多路水平拉铸结晶炉"的 95243679.5 号实用新型专利 , 其申请日为 1995 年 3 月 30 日。

针对该专利,请求人向专利复审委员会提出了宣告其无效的 请求,理由是该专利不具有新颖性和创造性。请求人提交了多份 证据证实其主张,其中所提交的证据 5 是由 501 厂等单位共同于 1971 年 8 月编写的《山东省科学实验成果资料》的封面、扉页 和第 4~7 页文《水平连铸造铝杆》。

合议组在决定理由中对证据 5 作了如下认定:由于没有注明公开出版和发行的日期,且证据 5 上标有"内部"字样,因此证据 5 被认定为内部资料,属于不是任何公众都能获得的资料,不能认定其为《专利法》第二十二条和《专利法实施细则》第三十条规定的可用以判断本专利新颖性和创造性的现有技术。

案例 2:专利复审委员会第 47 号无效宣告请求审查决定 简介

1989 年 11 月 18 日,专利复审委员会作出第 47 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及名称为"液位自动控制装置"的第87208984 的实用新型专利,其申请日是 1987 年 6 月 9 日。

请求人所举的证据是河南省交通科技情报站编的《交通信息》杂志第 21 期(总第 41 期)上刊登的《新型水塔自控上水装置》一文(1986 年 10 月 10 日出版)

专利权人答复时否认上述杂志上的文章属于现有技术。所举出的证据是该杂志第 1 期(1984年 3 月 12 日)封面上的"仅供领导参阅务必注意保密"字样,以及河南省交通厅科技情报站出具的证明,其中说明该《交通信息》是内部刊物,不公开发行。

请求人随后提出补充材料 1985年 3月 15 日出版的《交通信息》,该杂志编辑室在该期上刊登的"致读者"中宣称:"决定将《交通科技简讯》内容并入《交通信息》之中,原《交通信息》仅供处以上领导干部参阅,合并后扩大至县公路段、车队领导干部以及全体工程技术人员、经济管理人员订阅。……实际上是一种微型小报。"补充材料中还有河南省科学技术情报研究所出具的证明,其中说明上述《交通信息》总第 41 期在该所有馆藏,先在中文现刊开架阅览后存过刊室,可凭阅览证阅览,而阅览证凭工作证和单位介绍信办理。

在该案的证据认定中,合议组认为,专利权人只举出最初的《交通信息》是内部刊物的证据,但是请求人举出证据证明该期刊后来扩大发行并供公开阅览,并且上述对比文件是在扩大发行后发表的。对此,专利权人未提出反对意见。所以,该对比文件可以认定是在公开出版物上发表的,可以作为申请日之前的现有技术。

案例 3: 专利复审委员会第 1393 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 6 月 22 日,专利复审委员会作出第 1393 号无效宣告审查决定。该决定涉及名称为"一种灯盏花注射液制备工艺"的 93104701.3 号发明专利,该专利的授权公告日为 1996 年 7 月 31 日 申请日为 1993 年 4 月 22 日。

本案中,请求人提交的证据之一为《中文科技资料目录——中草药》期刊,期刊的封底上印有"内部资料"的字样。在决定理由部分,合议组对于该期刊是否为专利法意义上的公开出版物作出了认定。合议组认为,《中文科技资料目录——中草药》期刊的封底上印有随该期期刊发出的征订启事,同时注有"限国内发行,1983 年第 2 期(总第 19 期),1983 年 6 月 30 日,定价1.25 元,编辑出版者:国家医药管理局中草药情报中心站(天津市南开区西湖村天津中医研究所),印刷者:河北省香河县印刷厂"的字样。由此可见,《中文科技资料目录——中草药》是在国内以内部资料形式发行的国内期刊,其发行范围限于国内,但不是限于国内的特定对象,是公开出版物。

此后,北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院分别在其判决书【第(1999)一中知初字第 160号】和【第(2000)高知终字第 43号】中支持了合议组关于《中文科技资料目录——中草药》期刊属于公开出版物的认定。

#### 【案例评析】

印有"内部发行"字样的证据形式多样,例如内部期刊、内部经验总结、内部培训资料、讲义、操作规程、企业标准、运行报告、汇报材料、图纸等等,不妨统称其为"内部资料"。

《内部资料性出版物管理办法》第二条规定:"内部资料性出版物,是指在本系统、本行业、本单位内部,用于指导工作、交流信息的非卖性成册、折页或散页印刷品,不包括机关公文性的简报等信息资料。"

《出版物市场管理暂行规定》第三十一条规定,"按规定内部发行的出版物应由省、自治区、直辖市新闻出版局核准的出版物发行单位或者出版单位在内部出售,其他出版物发行单位及个人均不得经营。内部发行的出版物,禁止在公开发行的报刊、广播、电视等宣传媒体上宣传和刊登广告,禁止在门市部公开陈列。"

由于诸如上述列举的经验总结、生产规程、图纸等等内部资料通常只在有限的特定范围内为特定人群所了解,并非任何公众想得知就可以得知的资料,并且这些资料往往不能反映出它于何时、何地、以何方式成为公众能够获得到的技术信息,因此通常不被认定为公开出版物。

但是,同产品说明书一样,内部资料不应被机械地看待,一概排除在出版物公开之外。对于该类资料应当具体问题具体分析,根据案件中的证据所反映出的具体情况进行认定。如果有证据表明上述经验总结、培训资料被放入公共图书馆供公众自由阅览,或者通过公共发行渠道发行,或者如本案例中由最初的内部刊物扩大发行范围,则自其扩大发行范围、可供公众查阅之日起就属于公开出版物的范围。

案例 1 中的证据 5 标有"内部"字样,也没有注明公开出版和发行的日期,请求人亦没有提供其他证据证明其公开性,因此

被合议组认定为不属于公开出版物的"内部资料"。

在案例 2 中,根据双方当事人提交的证据和反证不难看出,《交通信息》原为不对公众公开的内部资料。但 1985 年 3 月 15 日出版的该《交通信息》"致读者"栏所记载的内容表明,自该期起,对读者的身份已不再限制。河南省科学技术情报研究所针对该杂志出具的馆藏证明也证明了这一点。而对于已经进入公共信息交流渠道的该杂志,应当将其认定为公开出版物。

案例 3 的证据之一《中文科技资料目录——中草药》期刊的 封底上明确印有"内部发行"的字样,但是,合议组综合考虑该 封底的其他内容后认为,该期刊是在国内以内部资料形式发行的 国内期刊,其发行范围限于国内,但不是限于国内的特定对象, 是公开出版物。合议组作出这一认定的原因在于,首先,该期刊 在印有"内部资料"字样的同时还印有"限国内发行"的表述。 后者无疑是对于前者所称的"内部"的范围进行的限定:其次, 该期刊出版于 1983 年, 当时国内的许多图书、期刊上都印有与 "内部资料"含义类似的字样,如"内部发行"等,但实际上对 国内读者的身份并没有限制,而其"内部"二字实际上等同于 "国内"。二审判决对此作出了如下明确的认定:在附件2(即 《中文科技资料目录——中草药》 ——编者注)封底的"征订启 事"中虽然标有"内部发行"、"以内部资料的形式……继续编 辑"的字样,但也明确标有"欢迎读者订阅……请直接向我所索 取订单,办理订阅手续"的字样及发行日期、定价等内容。故应 认定附件 2 为公开出版物。

# 六、告知性公文

案例:专利复审委员会第 3594 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年9月3日,专利复审委员会作出的第3594号无效宣

告请求审查决定涉及名称为"轻型客车(CHB 6401 TA)"的第 99329209.7号外观设计专利权,其申请日为 1999 年 3 月 31 日。

请求人认为该专利不符合中国《专利法》第二十三条的规定,提交的证据 5、6、7 为:

证据 5: 机械工业部、公安部文件,机械汽[1998]191号,《关于公布 1997年全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录(总目录)的通知》;

证据 6:《1997年全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》;

证据 7:《1997 年全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》光盘。

经过审理,专利复审委员会认为:

证据 5 即机械工业部、公安部文件:《关于公布 1997 年全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录(总目录)的通知》(机械汽[1998]191号),是机械工业部、公安部于1998年3月12日联合向各省,自治区,直辖市机械厅、局(公司),汽车办(公司),公安厅、局发布的文件,并抄送国务院有关部委,各省、自治区、直辖市计经委。该文件的内容是:

《1997年全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录(总目录)》(以下简称《目录》)经机械工业部和公安部审查批准,现发给你们,请遵照执行。现将有关事项通知如下:

各地要继续贯彻执行《汽车工业产业政策》和七部委联合颁布的《关于禁止非法拼(组)装汽车、摩托车的通告》精神,对《目录》内的汽车、摩托车生产企业及产品要认真监督管理。已列入《目录》的企业,要严格按照《目录》中批准的车型组织生产销售。严禁盗用、套用、转让、出卖《目录》中产品型号及合格证,违者将取消生产企业及产品列入《目录》的资格。未列入《目录》的企业,不得生产汽车、摩托车,违者按有关规定处理。

凡列入《目录》的轿车、客车、部分专用车(5010、5020 系列)(《目录》中注有""标记)和摩托车产品,同时配发录有其车型技术参数及照片的光盘。各地公安机关车辆管理部门应当对照光盘中车型技术参数和照片,办理注册登记;对未注有""标记的车型,按《目录》公布的产品型号办理注册登记。

### 本《目录》自发布之日起执行。

附件: 1997 年全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及 产品目录(总目录)"

由此看出,请求人提供的证据 6和 7是证据 5文件的附件及 其组成部分,与证据 5一起组成了一组完整的证据。

由证据 5 的内容还可以看出该文件已在本专利申请日(1999年 3 月 31 日)之前发布给各省,自治区,直辖市机械厅、局(公司),汽车办(公司),公安厅、局,并要求全国汽车、摩托车的生产、经营、监督、管理单位遵照执行。因此,可以认定证据 5、6、7 的内容已在本专利申请日之前公开。

基于上述对证据的认定,经过比较,专利复审委员会认定涉案专利权与在先的外观设计相近似,宣告其无效。专利权人对该决定不服,向人民法院提起诉讼,该案经过两审法院审理,均维持了第 3594 号无效决定。

原告(专利权人)向人民法院提出的诉状中提出,本案证据 5、证据 6、证 据 7是国家机械工业局、公安部司局文件,该文件只下发到特定的政府部门,只为特定的人知晓,并非向公众公布;且公众通过正常的途径并不能知晓该文件的存在,因而也就不存在去得到该文件的前提条件。因此从专利法的角度上说,该文件及其所包含的外观设计并未在国内外出版物上公开发表。专利复审委员会将证据 5、6、7 作为与原告专利进行相同和相近似性比较的合法、有效的证据来采信,违反了《专利法》第二十三

条的规定。

北京市第一中级人民法院就此作出一审判决,关于证据 5、证据 6、证 据 7能否作为与本专利进行相同或相近似性比较的合法、有效证据使用的问题,该判决认为:

由证据 5 即机械汽 (1998) 191 号文件记载的内容可知,该文件及其附件(目录)和配发的光盘是为规范全国汽车、民用改装车和摩托车的生产、销售、监督管理和登记注册而制作的,有关的生产、销售经营部门,监督管理、登记注册部门都要遵照执行。而且,该文件及其附件(目录)和配发的光盘并未标注"保密"字样,在执行中没有具体的保密要求。因此,任何想要得知其信息的相关人员不需采取任何特殊手段均可以合法地获得这些资料。综上,应当认定证据 6、7 中所载明的中华牌 CHB6401TA车型及其照片在本专利申请日之前已被社会不特定公众所知悉,证据 5、证据 6、证据 7 是评判本专利相同或相近似性的合法、有效证据。

原告对一审判决不服,诉至北京市高级人民法院,坚持认为本案中的证据不能为非特定人获得,不能作为有效的现有技术证据。北京市高级人民法院经审理后作出二审判决,该判决对证据是否合法有效的认定与一审法院基本一致。相关认定如下:

本案中,中华汽车公司提交的证据 5、6、7 中,证据 5 是机械工业部、公安部下发证据 6 的通知,证据 7 是证据 6 配发的光盘,因此,证据 5、6、7 形成了完整的证据链。证据 5 虽然标明证据 6、7 是下发给各省、自治区、直辖市机械厅、局(公司)、汽车办(公司)、公安厅、局的文件和光盘,但是,证据 5、6、7 中均没有标明是属于秘密以上密级的文件,其内容中也没有明确要求对证据 5、6、7 进行保密。证据 5、6、7 均是对汽车、民用改装车和摩托车生产企业制造、销售行为进行规范的文件及配套光盘,不仅各省,自治区,直辖市机械厅、局(公司),汽车

办(公司),公安厅、局要执行,全国各汽车生产企业也要执行,而全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业是一个不特定的范围,因此,证据 5 、6 、7 是公开发行的文件和光盘,且其公开发行的时间早于"轻型客车(CHB 6401 TA)"外观设计专利申请日,其中记载的内容可以作为对比文件使用。

### 【案例评析】

这一案例也是有关下发文件作为证据的案例。本案争议的焦点在于该下发文件传播的范围,传播对象是否是特定人群。专利复审委员会和两审法院均认为该规范性文件是为规范全国汽车、民用改装车和摩托车的生产、销售、监督管理和登记注册而制作的,有关的生产、销售经营部门,监督管理、登记注册部门都要遵照执行,全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业是不特定的范围。因此,技术内容的传播范围是不特定的,无限制的。在考虑了证据没有保密限制之后可以得出,该文件的下发导致了相关技术内容处于社会公众任何人想得知就能够得知的状态。也即证据 5.6.7 具备公开性。

从本案的审理过程还可以看出,尽管总体结论是一致的,但 两审法院在有否保密要求这一点上比专利复审委员会考虑得更为 全面。

# 七、论文、研制报告、测试报告等

案例  $_1$ : 专利复审委员会第  $_{1097}$  号无效宣告请求审查决定简介

1998 年 8月 7 日专利复审委员会作出的第 1097 号无效宣告请求审查决定涉及名称为"三相组合式过压保护器"的实用新型专利,其申请号为 93203502 申请日为 1993 年 2 月 13 日。

请求人以其权利要求」不具备新颖性为由请求宣告其无效。

请求人提出,以证据 7 或证据 8 研究报告作为公开发表的证据, 意欲证明在申请日之前本实用新型权利要求的技术方案已公开发 表过。其中,证据 7 和证据 8 如下:

证据 7:《闸电厂用电 6KV 系统相间过电压研究》,华东电力试验研究所阶段研究报告之三, 1991 年 4 月完成;

证据 8: 《闸北发电厂用电系统过电压及 35KV 压变合闸故障研究》摘要,成果编号:上海 92-018 ,课题完成单位:华东电力试验研究所、上海闸北发电厂。

专利权人针对请求人提交的证据进行了分析,认为其中有些证据是伪证,有些缺乏证据力,对比文件之间均无结合点可寻,而证明在先公开使用的证据与事实不符等。针对请求人提交的证据7和证据8是否为公开出版物的问题,专利权人提交了6份附件作为反证,认为它们不是公开出版物。

合议组对本案证据进行分析后认为,首先,请求人既没有提供证明证据 7 和证据 8 已公开发表或公开发表后被引用的必要证据,也没有对于专利权人提供的证明证据 7 不是"申请日前在国内外出版物上公开发表的文章"和证据 8 "是由华东电力试验研究所科技情报所在 1994 年建库后合成的"的附件 A~F 提出令人信服的反证;第二,根据惯例,这种研究报告不具有在社会上公开征订和销售的公开出版物的属性,它们只是局限在设置、主管和参与相关研究课题的单位或技术协作行业系统内指导工作和交流经验,一般与研究课题的技术内容无关的人员无从获知该技术课题的具体技术内容;因此,根据以上分析,可以得出如下结论:请求人提交的证据 7 或证据 8 在本实用新型申请日前并非处于"公众想获知即能获知"状态的公开出版物,不能视为否定本实用新型新颖性的现有技术。

案例 2:专利复审委员会第 2343 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 7月 7 日,专利复审委员会作出的第 2343 号无效宣告请求审查决定涉及名称为"重载橡胶弹性安全联轴器"的第 85101485.3 号发明专利,其申请日为 1985 年 4 月 1 日。请求人认为该专利不具备创造性请求宣告其无效,并提交了 4 份证据。其中证据 2 是《CSL-2 型橡胶弹性联轴器的研制报告》(《钢管技术》,1983 年第 5 期);证据 4 是四川省科技情报所文献馆出具的证明材料一份(由文献馆盖章,张文中签字)。

合议组经审查认为,请求人提交的证据 2 中公开了一份 CSL - 2 型橡胶弹性联轴器的研制报告。通过证据 4 可以得知该杂志在申请日前已经被四川省科技情报所收藏,并供公众阅读。专利权人对此并未提出异议,故该证据属于本专利的现有技术,可以用于评价本专利的创造性。

### 【案例评析】

科技论文、研制、测试报告的公开性往往依据其传播的范围 而有所不同。因此,该类证据材料是否属于公开出版物不能一概 而论。研究、测试报告的传播范围有些时候仅局限在参与相关研 究课题的单位或技术协作单位的有限范围之间,与研究、测试技 术内容无关的人员通常无从获知该类材料。类似地,当学术论文 仅是为获取学位、晋升职称等特定目的而限于某特定范围内传阅 时,它并不处于一般公众想得知即可得知的公开状态。因此,从 学术论文、研究报告等证据本身往往不足以确定其公开性。若想 确定这类材料的公开性及公开方式,通常还需要提供附加证据。 例如证明论文是否登载于公开出版的学术期刊上或经编纂成册出 版发行,是否收藏于公共图书馆供自由阅览,是否在学术会议上 宣读交流,或者只供有限范围人群阅读及有否保密要求的证据。 然后在这些证据的基础上判断论文中记载的技术是否公开,以何种方式公开。在其公开性可以被确定的情况下,如果该类证据还具备了前文所述的专利法意义上的公开出版物的其他条件,则可以被认定为公开出版物。

本节举出的两个案例可以被视为对于该类证据材料是否属于 公开出版物的判断原则的进一步解释。

上述案例 1 中请求人提交的证据 7 和 8 分别为"阶段研究报告"和课题成果摘要。合议组认为,这类材料通常只局限在设置、主管和参与相关研究课题的单位或技术协作行业系统内指导工作和交流经验,一般与研究课题的技术内容无关的人员无从获知该技术课题的具体技术内容,即,这类材料通常只在特定范围内公开,且专利权人提出了否定其公开性的证据。因此,在请求人不能证明证据 7 和 8 公开性的情况下,这两份证据不能被认定为公开出版物。

对于上述案例 2 而言,请求人提交的证据 2 是《CSL - 2 型橡胶弹性联轴器的研制报告》。由于该研制报告登载在一份公开的期刊《钢管技术》上,因此应当认为该证据为公开出版物。四川省科技情报所文献馆出具的证明材料对于它的公开性给出了进一步的证明。

# 第二节 使用方式公开

在国内公开使用是构成现有技术的公开方式之一。《审查指南》第二部分第三章对使用公开作了如下进一步解释:

### "2.1.3.2 使用公开

由于使用导致一项或者多项技术方案的公开,或者导致该技术方案处于公众中任何一个人都可以得知的状态,这种公开方式称为使用公开。即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能得

知其结构和功能,也仍然属于使用公开。

使用公开不仅包括通过制造、使用、销售或者进口,而且还包括通过模型演示使公众能够了解其技术内容的情况。但是,未给出任何有关技术内容的说明,以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示,不属于使用公开。"

《审查指南》第四部分第一章也对使用公开的方式作了一致性的规定:"使用公开的方式包括能够使公众获知其技术(或设计)内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。所有这些都是通过使用的方式来使公众获知其技术(或设计)内容的,公众只要想了解就能得知,至于实际上是否有公众得知无关紧要。"

对于上述规定应注意以下两点:第一,使用公开的方式包括制造、使用、销售、进口,以及模型演示等;第二,构成使用公开的前提条件是,导致了一项或者多项技术方案的公开,或者导致该技术方案(或设计)处于公众中任何一个人想要得知该技术就能够得知的状态。

《审查指南》第四部分第一章第 12 节对使用公开的认定原则和认定基准作了如下进一步规定:

## "12.2.3 认定原则

认定技术(或设计)是否公开,关键是要认定公众中的任何 人想要得知该技术(或设计)就能够得知的状态是否存在。

# 12.2.4 认定基准

如果有证据证明发明者(或设计者)或者获知者以非出版方式向公众传播了该技术(或设计),从而,公众中想要得知该技术(或设计)的任何人就能够通过其得知该技术(或设计),应当认定该技术(或设计)已经公开。

如果获知者就其所获知的技术(或设计)对传播者不承担保 密义务,但是其获知的方式或者手段尚不能证明公众中想要得知 该技术(或设计)的任何人也能够得知的状态存在,则不能以该获知者知道该技术(或设计)而认定该技术(或设计)已经公开。

如果获知者就其所获知的技术(或设计)对传播者承担保密 义务,但有证据证明其在申请日以前事实上未履行其保密义务, 而以非出版方式向公众传播了该技术(或设计),则应当认定该 技术(或设计)已经公开。

如果获知者就其所获知的技术(或设计)对传播者承担保密 义务,并且没有证据证明其事实上未履行该义务,则不能以该获 知者知道该技术(或设计)而认定该技术(或设计)已经公开。"

根据上述规定可知,对于使用公开的认定原则是"要认定公众中的任何人想要得知该技术(或设计)就能够得知的状态是否存在。"根据这一认定原则可知,获知者对技术(设计)的获知这一事实并不必然导致该技术(设计)的被公开,而是取决于获知者是否受到保密义务的约束,以及是否有证据证明在申请日以前有保密义务的获知者事实上未履行其保密义务,而以非出版方式向公众公开了该技术(或设计)。

## 一、制造导致的公开

### (一) 生产制造

专利法所保护的发明创造都应适于工业实际应用。对于发明、实用新型来说要具备实用性,即要能够在产业上制造或者使用,并且能够产生积极效果;对于外观设计则应能够应用于产业并形成批量生产。所以对于任何一项可获得专利法保护的发明创造,设计者为实施其发明创造都可能要进行制造加工,使其产业化。另外,有些发明创造的完成需要经过不断的改进完善,这一过程中不免要经过反复的制造、试验等,这些行为是否会导致一项技术(或设计)的公开呢?以下将通过案例予以说明。

案例:专利复审委员会第 1208 号无效宣告请求审查决定 简介

1998年12月7日,专利复审委员会作出的第1208号无效宣告请求审查决定涉及申请日为1989年12月20日,1990年8月15日授权公告,名称为"塑料膨胀螺母"的89211969号实用新型专利。

在该专利的无效宣告请求案的审理过程中,专利权人及无效宣告请求人双方提交了 14 个证据和 8 个附件,共涉及了 3 个与国内公开使用有关的争议事实。其中争议的事实 2 涉及邵阳工具集团公司(请求人)于 1988 年底即在本争议专利的申请日前,开始公开制造与争议专利相同的塑料膨胀螺母。与该争议事实有关的证据包括请求人提供的证据  $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 11$  ,专利权人提供的附件  $1 \times 2 \times 7$ 。其中:

证据 2:湖南省机械进出口公司 1994 年 12月 20 日出具的证明,及塑料膨胀螺母样品 6个:

证据 3:德国 CR 公司于 1994 年 11 月 23 日出具的证明;

证据 4:湖南省机械进出口集团股份有限公司 1994 年 11 月 10 日出县的证明:

证据 5: 邵阳县工具厂塑料膨胀螺栓图纸;

证据 11:1993 年 11 月 19 日制作的吕孝荣的调查笔录;

附件  $_1$ : 邵阳外贸化工医保机械产品公司  $_{1995}$  年  $_{5}$  月  $_{18}$  日出具的证明;

附件 2: 专利权人与邵阳外贸化工医保机械产品公司签订的 关于膨胀螺丝的联营协议;

附件 7 :湖南省二轻工业局文件。

请求人认为证据 2、3、4、5、11 可以证明 1988 年湖南省机械进出口公司分配请求人和邵阳市五金厂依据外商提供的样品和图纸加工塑料膨胀螺母。其中证据 5 的图纸证明所加工的塑料膨

胀螺母的结构与争议专利相同。湖南省机械进出口集团股份有限公司在图纸上盖章证明:"此图 1988 年经我公司确认与外商来样无误,同意邵阳工具厂生产"。

专利权人以附件 1, 2, 7 证明 1992 年以前请求人没有生产 塑料膨胀螺母。另外,证据 5 的图纸是 1992 年以后而不是 1988 年才绘制的,在图纸上盖章的湖南省机械进出口集团股份有限公司系投资利害关系人。

对于该争议事实,合议组认为:在国内公开使用意义上的生产制造是指公开生产制造,即有关生产制造全部过程的技术信息处于非特定人能够接触到的开放状态。一般而言,根据商业习惯,企业在制造新产品时为了本企业最大限度地占据市场份额以获取经济利益,不会将该新产品的技术信息向公众或同业竞争对手开放,这是为自己的利益而默契保密的情形。如果请求人主张1988 年请求人制造塑料膨胀螺母是公开进行的,应当负有举证责任,但是目前的证据中没有看到公开制造的证据。因此,即使不考虑请求人的证据 2、3、4、5、11 以及专利权人的附件 1、2、7是否客观真实,上述争议事实—— 邵阳工具集团公司 1988 年底已经开始公开制造与本案专利相同的塑料膨胀螺母,仍然证据不足,不能认定。

### 【案例评析】

制造同使用、销售、进口等行为一样均是有可能构成相关技术(或设计)被使用公开的方式。但是制造、使用或销售等行为并不必然导致相关技术(或设计)被公开,公开的认定取决于上述行为是否导致相关技术方案处于公众中任何一个人想得知就可以得知的状态。对此《审查指南》第二部分第三章以及第四部分第一章均有明确规定。这里不妨再次引述《审查指南》第四部分第一章第 12.2.5 节规定:"使用公开的方式包括能够使公众获知

其技术(或设计)内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式",根据上述规定,具体到制造方式的使用公开是指,能够使公众获知其技术(或设计)内容的制造,即,生产制造的有关技术信息处于公众(非特定人)能够接触到的开放状态,公众中的任何人想要了解相关技术即可通过该生产制造过程了解到。然而,根据商业习惯,通常企业的生产活动属于企业内部的行为,企业外部的人员一般并不能随意了解到企业内部的生产活动情况。所以,仅仅以某企业生产制造了某产品这一事实通常并不能说明所制造的产品已被公众所知,除非有证据证明该生产过程是公开的。上述第 1208 号无效审查决定恰恰说明了这一问题。在这一认定的前提下,可以进一步明确:在专利申请日前生产制造专利产品或使用专利方法进行生产的企业无论是专利权人本人还是其他企业,只要没有其他证据进一步证明这一活动是公开的,或通过销售等方式为公众所知,则仅仅根据生产制造之一事实不能证明所涉及的技术内容被公开。

当然,如果有证据证明企业的制造行为是公开的,生产制造的有关技术信息处于公众(非特定人)能够接触到的开放状态,公众中的任何人想要了解相关技术即可通过该生产制造过程了解到,则该制造是一种公开的行为,可以认定相关的技术信息被公开。

针对上述案例,可能会有一些疑问:请求人在专利申请日之前就已经开始生产与专利所要求保护的产品相同的产品,如果这种情况不能使专利丧失新颖性,专利权仍然维持有效,那么对于请求人岂不是不公平?对于这个问题应分以下两种情况讨论。第一种情况,请求人在该专利申请日前已经独自开发并生产了该产品,这时可能存在"先用权"的问题。《专利法》第六十三条规定了不视为侵犯专利权的几种情形,其中第(二)项规定:"在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制

造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的", "不视为侵犯专利权"。根据上述规定,如果本案请求人在该专利 申请日前独立开发并生产了同样的产品,只是没有申请专利;而 专利权人独立开发了专利产品且申请了专利,这时,请求人在申 请日前的制造行为不能使该专利丧失新颖性,同时专利权人也不 能限制请求人在原有规模内继续制造与其专利相同的产品。第二 种情况,若请求人与专利权人对该专利技术的开发存在某种合作 关系,这时,请求人与专利权人可能存在专利权的权属纠纷,当 事人应当到相关法院或知识产权管理机关解决专利权的归属 问题。

### (二)委托加工

现实中经常遇到这样的情况,即设计者由于其本身不具备加工能力或由于资金短缺等原因,委托他人为其制造加工,这种情况下,接受委托承揽加工的一方对相关技术内容的了解,以及所实施的制造加工行为是否导致一项技术(或设计)的公开?通常情况下认为,接受委托加工的一方应视为特定人,而非一般公众,故认定接受委托加工这一事实本身并不能证明所加工的产品被公开。以下决定均涉及委托加工。

案例 1: 专利复审委员会第 66 号无效宣告请求审查决定 简介

1990 年 5 月 11 日,专利复审委员会作出的第 66 号无效宣告请求审查决定涉及的是中国专利局于 1987 年 5 月 19 日授权的 86202190 号实用新型专利。其名称为"一种电热褥控温开关",申请日为 1986 年 4 月 11 日。在无效宣告请求程序中,无效宣告请求人提出:在该专利申请日之前,已有同样的产品在国内公开,为公众所知。其主张的具体事实及相关证据有多项。其中包

括柳州市通用电器厂胡建明(专利权人之一),于 1986 年 3 月中旬即本专利申请日前,将该电热褥控温开关的设计草图 5 张和手工制作的开关样品拿到柳州市华星电子器具厂(请求人),要求与其共同生产。

虽然合议组认为根据专利权人及请求人提供的证据及双方意见陈述尚不能认定请求人的上述主张,但在审查决定中对请求人所声称的上述事实的性质进行了认定。合议组认为:即使胡建明当时向请求人提供了设计图纸和控温开关样品,由于请求人属于本实用新型专利设计人寻找共同生产单位活动中涉及的当事人,所以仍不能认定本实用新型丧失新颖性。请求人得到设计图纸和控温开关样品并不说明处于社会公众中的非特定人想得到该图纸和样品就能够得到。设计人要求与请求人共同生产,这就说明两者之间的关系是特定关系,而向另一方提供图纸和样品也是实现共同生产的必经程序,因此请求人是处于社会公众中的特定人。向特定人提供图纸和样品不视为《专利法》第二十二条中规定的"为公众所知",所以不能认定本实用新型丧失新颖性。

请求人所述的"胡建明将图纸资料及样品拿到该厂时,没有与该厂订立保密协议",并未改变本实用新型设计人与请求人之间的特定关系。如果把请求人在得到设计人信任的情况下所获得的图纸和样品看成已为公众所掌握,从而认为对设计人申请专利构成威胁,这显然违背专利法"保护发明创造专利权,鼓励发明创造"的根本宗旨。

## 【案例评析】

从一项发明创造的完成过程来看,常常不可避免地要与他人合作完成,这种合作包括共同设计、委托加工、对产品性能的测试和试用等等。接受委托承揽加工者同上述的其他活动参与者一样,实际上是开发人员为完成其发明创造而寻求的合作者,即使

二者没有订立保密协议,但按照商业习惯,该承揽加工者对加工过程中了解到的技术信息应有默示的保密义务,属于特定人。所以该承揽加工者因承揽加工对相关技术内容的了解这一事实并不代表该技术信息已处于公众中任何人想要得知就能够得知的状态。从另一方面来看,如果根据这些参与合作的人在合作过程中对相关技术内容的了解这一事实即认定相关技术内容被公开,而使日后申请的专利丧失新颖性的话,这显然会制约发明创造的完成,这与专利法"保护发明创造专利权,鼓励发明创造"的根本宗旨相违背。

案例 2: 专利复审委员会第 690 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 9月 13 日,专利复审委员会作出的第 690 号无效宣告请求审查决定涉及中国专利局 1991 年 7月 31 日授权公告的,名称为"警用武装马夹",专利号为 90216802 的实用新型专利。申请日为 1990 年 7月 20 日。

在无效宣告程序中,请求人提出该专利产品在申请日前已在国内公开使用,不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

请求人提供了多份附件用以支持其无效请求理由。其中附件2是一份订货合同,附件3是一张便条式收条。请求人想以该两份证据证明与本专利相同的产品在本专利申请日前已生产和销售,而丧失新颖性。其中附件2订货合同是由乐清东海保安器材厂与本案请求人之间签订的。合同上写明:"云南省保安服务公司委托乐清东海保安器材厂生产公安用快枪马甲,双方本着平等互利原则,达成协议。"协议中约定:"1. 按供方提供式样生产快枪马甲,由云南省保安服务公司统一销售,供方不得直接出售。2. 供方按需方要求生产,严格保证质量,第一批交货 150件,先在内部推销试用,市场打开后再大批量生产。"附件3是

署名为"省保安公司", 收条出具日期为 1990 年 3 月 10 日。

经审查,合议组根据请求人提供的附件 2、3 认定了下述事实:供方浙江省乐清东海保安器材厂生产快枪马甲是受需方本案请求人的委托,并全部供给本案请求人,供方本身没有直接销售的权利,附件 3 的收条也只是证明了请求人(合同需方)收到了供方履行附件 2 合同的 40 件快枪马甲。

上述事实是否构成所生产及销售的快枪马甲产品公开?合议组认为:根据附件  $2_{\times 3}$  尚不能认定在本专利申请日前乐清东海保安器材厂已公开生产并销售了快枪马甲。

#### 【案例评析】

一般来说,在产品销售活动中,产品是技术信息的载体,当产品因销售行为产生物权转移时,其技术信息也随之由技术所有者转移到购买者。通常情况下,产品的购买者是一般公众中的成员,则产品所携带的技术信息随着产品的公开销售而被公开。但是在本案中,并未发生上述情形,所谓的销售行为实际上是一种委托设计、加工行为,该活动的实质仍属于委托加工,受委托者属于特定人,所述的快枪马甲并未处于向公众公开的状态。

案例 3: 专利复审委员会第 1762 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 1 月 21 日 , 专利复审委员会作出的第 1762 号无效宣告请求审查决定涉及中国专利局于 1996 年 8 月 7 日授权公告的 , 名称为 "可拆卸的圆环吊蔗链"的实用新型专利权。其申请日为 1995 年 5 月 29 日。

无效宣告请求程序中,请求人提出:在本专利申请日之前已有同样的产品在国内生产加工并公开销售使用,并提供了相关的证据。请求人提交的与产品的生产加工有关的证据包括:

证据 4、5:专利权人所在的"鱼峰起重吊具配件厂"分别与请求人"河东新技术开发研究所"及其主要开发人员签订的合作生产"可拆卸圆环吊蔗链"协议书;

证据 14:设计加工草图 7页,上面盖有请求人图章。其中 3 张图纸上附有旁注" 94年 11 月我厂按照图纸制造过精密模具一副,模具还在工厂保存"并盖有柳州市立新精密铸造厂图章;

证据 10: 加工模具铸件的增值税发票;

证据 11: 模具加工收款收据;

证据 9:零部件照片,照片右下方日期显示为 1994 年 12 月 29 日。请求人称照片中的零件是 1994 年 10 月加工的,并安装、销售给广西的多家糖厂。

对于上述证据, 合议组认定:

其中证据 4、5 为合作生产"可拆卸圆环吊蔗链"协议书。 在技术合作开发过程中,签订技术合作协议的双方对合作的技术 内容有规定或默示的保密义务,况且请求人在意见陈述书中称在 签订协议时双方协商"不能将专利产品私自转让和生产"。故仅 依据协议书不能证明所涉及技术内容已被公开。

证据 14 为设计草图,共 7 页,上面盖有"柳州市河东新技术开发研究所"图章。然而设计草图属于企业内部技术材料,特别是当该企业是与专利权人签订合作开发专利技术协议的合作人时,该企业内部设计草图不能作为评价本专利新颖性、创造性的现有技术。上述 7 张图纸中有 3 页还附有旁注:"94 年 11 月我厂按照图纸制造过精密模具一付,模具还在工厂保存"并同时盖有"柳州市立新精密铸造厂图章",对此专利权人没有提出异议。那么该 3 张图纸是否构成破坏本专利新颖性、创造性的证据呢?通常情况下在产品研制开发过程中承揽加工的单位与委托单位之间存在默示的保密义务,不应视为专利法意义上的公众。故该证据14 不能作为评价本专利新颖性、创造性的现有技术。

证据 9、19 为产品照片。但由于请求人没能提供该照片或该照片所示的产品在本专利申请日前已经公开的确切证据,故证据 9、19 不能作为评价本专利新颖性、创造性的现有技术。

### 【案例评析】

以上几个案例反映了专利复审委员会对这一类问题的主流观 点:即使没有明示的保密协议,根据商业惯例,承揽加工方也具 有默示的保密义务,即承揽加工者在按照委托方的要求对产品进 行生产加工时,有不向其他人透露相关技术信息的义务。另外, 产品加工完成后,被交给委托方,处于委托方的掌控之下,承揽 加工者并没有对所加工的产品随意处置的权利。故仅仅根据承揽 加工者得知相关技术内容这一事实,并不能证明相关技术内容被 公开。只有进一步证明承揽加工的一方没有遵守保密义务已将相 关技术内容透露给没有保密义务的公众,或者所加工的产品已经 公开销售时,才能认定相关的技术内容被公开。上述第3个案例 中请求人提出证据 9 产品照片证明将加工的产品已公开销售,但 是由于其证据不充分,而未能得以认定。专利复审委员会对这一 问题的认定基准与《合同法》中的相关规定一致。《合同法》第 六十条规定"当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、 目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。"第九十二条规 定"合同的权利义务终止后,当事人应当遵循诚实信用原则,根 据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。"其中保密的义务是 指,当事人在合同履行过程中获知对方的商务、技术、经营等秘 密信息应当主动予以保密,不得擅自泄露或自己非法使用。

## 二、使用导致的公开

从发明人(设计人)的角度看,一项发明创造只有投入实际使用,专利权人才能获得专利保护制度所带来的经济利益。然而

根据《专利法实施细则》第三十条的规定,申请日(或优先权 日)前在国内的公开使用为公众所知的技术构成已有的技术。所 以一项发明创造完成后要获得专利保护,必须注意相关的技术内 容不能在申请专利之前公开使用。另一方面,一项新产品的研制 成功可能要经历不断地改进,这一过程不可避免要对产品进行试 用,这样的试用是否构成相关技术内容的公开?公开使用与非公 开性质的试用两者的界线如何划分?这是无效宣告请求审查实践 中经常遇到的问题,以下案例涉及该类行为公开性质的认定。

案例 1: 专利复审委员会第 1661 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 11 月 29 日,专利复审委员会作出的第 1661 号无效宣告请求审查决定涉及中国专利局 1992 年 5 月 20 日授权公告的 91230036.1 号实用新型专利。其申请日为 1991 年 9 月 28 日,名称为"复摇机、缫丝机加热装置"。

在无效宣告请求程序中,请求人提出该专利不具备新颖性, 并提交了多份证据。其中包括:

证据  $_1$ : 一份由专利权人与乐山丝绸厂签订的产品购销合同,所销售产品的名称为"扬反机供热系统  $_{\text{HCI-YF-00}}$ "。该合同的签订日期为  $_{1991}$  年  $_{3}$  月  $_{6}$  日,在该购销合同中注明 "4月底前交货"包括安装)"。

证据 3:在上述合同签订之前专利权人为乐山丝绸厂提供的一份可行性论证书。在该论证书中,专利权人一方对证据 1 中所述的扬反机供热系统的结构和性能作了必要的介绍。

经审查,合议组根据请求人提交的证据 1 和 3 以及双方当事人的意见陈述书认定了如下事实:上述购销合同中所述的供热系统(包括蒸汽输入管和冷凝回流管,蒸汽输入管上装设有若干翅片管,翅片管上装设有翅片,每个翅片管上都安装有蒸汽流量调

节器)就是本专利权利要求1所要求保护的复摇机、缫丝机加热装置,并且该系统在争议专利的申请日之前(1991年4月底)便在乐山丝绸厂被安装和使用了。对于该事实(即证据1中所涉及的销售行为发生在本专利的申请日之前,而且所销售的产品与本专利产品是同一种产品),专利权人在意见陈述书中并未表示任何反对意见。

问题的关键在于上述的使用是否构成了专利法意义上的公开 使用?专利权人所强调的是:上述行为属于"专利权人受对方委 托,为了特定的目的,针对特定的人(委托方),在特定的场合 (委托方一生产车间)进行的,仅仅局限干对方部分职工,并非 公众中任何人都能看到和使用。"因此,这种公开仅仅是"在委 托与被委托方这一特定范围内公开,并非公知、公用的现有技 术,本专利并未丧失新颖性。"而合议组认为:尽管上述加热装 置的设计、制造和安装属于专利权人与乐山丝绸厂双方当事人之 间的行为,该过程的实际公开范围是有限的。但是,在整个过程 中专利权人并未要求乐山丝绸厂承担任何保密义务。此外,该加 热装置安装完毕之后的使用过程,纯属乐山丝绸厂单方当事人的 行为,这种使用并未受到任何限制。因此,乐山丝绸厂对该加热 装置的使用完全是一种正常的、公开的使用。根据《专利法》第 二十二条第二款的规定,本专利权利要求1所述的复摇机、缫丝 机加热装置在申请日之前已构成在国内使用公开,不具备新 颖性。

### 【案例评析】

判断对某产品的使用是否属于构成现有技术的公开使用,关键是要看使用者对所使用的产品是否负有保密义务。如果产品的使用者负有明示或默示保密义务,且没有证据表明其违反了保密义务,则该负有保密义务的使用者对该产品的使用,不构成使用

公开。

在本案中,专利权人与乐山丝绸厂签订的是产品购销合同, 而非委托加工或委托设计合同。对于产品销售合同,如果该合同 没有明示保密义务,根据合同法以及一般的商业习惯,不能推定 签订合同的双方负有默示的保密义务,则没有保密义务的双方即 是专利法意义上的公众。另一方面,在这种情况下,任何人都可 以与面向公众的生产者签订相同的产品购销合同。因此该产品已 处于公众想要得知就能够得知的状态,即构成了公开使用。

案例 2:专利复审委员会第 4694 号无效宣告审查决定简介 2003 年 1 月 7 日 , 专利复审委员会作出的第 4694 号无效宣

告审查决定涉及中华人民共和国专利局于 1998 年 12 月 30 日授权公告的,名称为"具有光性可变的全息防伪安全线"的,96233118.X 号实用新型专利(下称本专利)。申请日为 1996 年 5 月 20 日。

该专利授权公告的权利要求书如下:

- "1. 一种具有光性可变的全息防伪安全线,包括纸基,复合在纸基内的塑料薄膜,其特征在于对应于塑料薄膜的纸基上开有窗口,其中塑料薄膜上有由激光全息摄影技术特制的镍金属版压印出的深浅各异的凹凸痕。
- 2. 如权利要求 1 所述的具有光性可变的全息防伪安全线 , 其特征在于塑料薄膜的厚度为  $10 \sim 50 \mu \text{m}$  ,宽 为  $1 \sim 4 \text{mm}$ 。
- 3. 如权利要求 2 所述的具有光性可变的全息防伪安全线, 其特征在于窗口的长度为  $3\sim 10$ mm ,其宽度小于或等于塑料薄膜的宽度。"

在针对上述专利的无效宣告请求程序中,请求人提出该专利不具备新颖性和创造性。请求人提交了包括证据 4 及证据 5-1 在内的多份证据。其中,

证据 4 为北京教育出版社等出版社 1995 年 2 月第 1 版的《光全息术》相关页:

证据 5-1 为 1993 版的 20 芬兰马克钞票。

此外,请求人还提供了多份补充证据用于证明上述的 1993 版 20 芬兰马克钞票在该专利申请日前已于国内被公开使用。 其中,

补充证据 1 为中国银行总行关于收兑芬兰马克的证明;

补充证据 2 为中国银行 - (89) 中财字第 436 号关于收兑芬 兰马克现钞的通知。

针对请求人的意见和证据,专利权人也向专利复审委员会寄交多份证据,主要涉及中华人民共和国外汇和人民币管理方面的法律法规及相关规定,用于证明 20 芬兰马克(1993 版)在中华人民共和国境内禁止流通、使用,并非处于公众想获得即可获得的状态。

在该案审理过程中根据双方当事人提交的证据以及意见陈述,合议组认定了与芬兰马克在国内公开使用相关的事实:证据 5-1,即 1993 版 20 芬兰马克钞票于 1993 年 11 月 15 日在芬兰发行,并于 1993 年 12 月 8 日在中国境内由中国银行各分支行代兑点开始收兑。

双方当事人争论的焦点在于包含证据 5-1 在内的 1993 版 20 芬兰马克钞票在本专利申请日前是否构成了专利法意义上的国内公开使用。专利权人认为,证据 5-1 即 20 芬兰马克钞票是国外公开使用的钞票,在国内不允许公开流通,收兑并不能证明其已在中国境内流通、使用。

该案的另一个值得关注的问题是:钞票的制造技术、制造设备等在各国均是保密的,但钞票本身的流通、收兑等是公开的,这种情况下,公众可以从钞票本身获得哪些技术内容?除了通过肉眼观察可见的外部特征外,是否还包括通过相关的测量仪器获

#### 得相关技术内容?

关于上述第一个问题,合议组认为:尽管根据 1996 年 1月 29 日《中华人民共和国外汇管理条例》第六条关于"在中华人 民共和国境内,禁止外币流通,并不得以外币计价结算"的规 定,可以得出 1993 版 20 芬兰马克钞票在中国境内不能流通、支 付、计价结算的结论,但是,证据 5-1、补充证据 1、2 都已经 证明,涉案专利申请日前,中国境内中国银行各分支行已经开始 收兑 1993 版 20 芬兰马克钞票,这种收兑已经导致专利法意义上 的公开使用。因此,专利法意义上的"公开使用"与外汇管理条 例上特定的流通、结算等"使用"的概念不同。正是由于 1993 版 20 芬兰马克钞票早在本专利申请日(1996年5月20日)前的 1993 年 12 月 8 日即可在中国境内开始收兑,并且,中国境内居 民个人因私需要兑换外汇可以通过向银行或者外汇局提交有关证 明材料来兑换外汇,或者也可以通过用其他种类的外币如美元直 接兑换芬兰马克钞票,因此,公众在国内可以直接或者间接获得 1993 版 20 芬兰马克钞票,该 1993 版 20 芬兰马克钞票在本专利 申请日前已处于公众想要获得就可以获得的状态,即构成了申请 日前在国内使用公开的产品。

关于上述的第二个问题,即从 1993 版 20 芬兰马克钞票本身可以得知的哪些技术内容。合议组认为:"尽管钞票的制造技术、制造设备等各国均予以保密,但钞票本身并不存在保密,钞票本身所能公开的技术内容同样也不存在保密。"该钞票本身所包含的技术内容"既包括(通过)观察、外部测量等(手段可以)得知的外部技术特征,也包括利用当时的技术手段通过破坏得知的内部结构特征,专利法意义上的使用公开与否与技术内容获知的难度、获知的手段、使用的方式、公众是否实际上已得知无关。"在该案的审理中,合议组根据当事人的请求,委托中国计量科学研究院对 20 芬兰马克钞票(1993)进行了测试,并将测试结果

认定为使用公开的 1993 版 20 芬兰马克钞票所公开的技术内容,将其认定为现有技术。

最终,合议组认定本专利相对于证据的结合不具备创造性, 予以全部无效。

### 【案例评析】

上述决定的意义在于明确了专利法意义上的使用公开的含义。判断某物品是否通过使用被公开,其关键在于该物品在国内是否处于公众想要获得即可获得的状态,至于公众对该物品的具体使用方式是否受到相关法律、法规的限制并不重要。

另外,对于在国内公众任何人想要获得即可获得的产品来说,公众从中能够得知哪些技术信息取决于,以当时的现有技术手段本领域普通技术人员从中能够获得哪些技术信息。这既包括通过观察、外部测量等得知的外部技术特征;同时也包括虽不能从肉眼直接看出,但借助于当时已有的仪器设备通过常规测定、分析后所获得的技术内容;还包括对产品进行破坏后才能获知的技术内容。专利法意义上的使用公开与技术内容获知的难度、获知的手段、使用的方式无关。

案例 3: 专利复审委员会第 4035 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年10月18日,专利复审委员会作出的第 4035 号无效宣告请求审查决定涉及国家知识产权局于1999年9月1日授权公告的,名称为"利用立窑分层循环烧制块状熟石膏的方法"的发明专利,其申请号为96116061.6,申请日为1996年11月10日,专利权人张富田。

无效宣告程序中,请求人请求无效的理由是本专利的方法不符合《专利法》第二十二条规定,与此同时请求人提交了如下附

#### 件作为证据:

附件 1: 兴化水泥厂于 2000 年 8月 31 日提供的证言复印件 1页,证明该厂曾于 1994 年建立式窑生产煅烧二水石膏,并附立窑外形照片,以及进、出料口的照片复印件 1页;

附件 2: 江苏省兴化市公证处于 2000 年 8月 31 日出具的编号为(2000)兴证经内字第 305 号公证书复印件,共6页,该公证涉及 1994 年 8 月 31 日兴化市环境工程技术服务所作出的关于在兴化水泥厂建立窑生产水泥早强激发剂的环境影响报告表;

附件 3: 江苏省兴化市公证处于 2000 年 8 月 31 日出具的编号为(2000)兴证经内字第 306 号公证书复印件,共 4 页,该公证涉及 1994 年 3 月 24 日兴化市经济委员会兴经发(1994) 37 号文件 关于兴化水泥厂扩产水泥早强激发剂项目的批复;

附件 4: 江苏省教育委员会关于 "425R 粉煤灰硅酸盐水泥" 和 "425R 复合硅酸盐水泥"的科学技术成果鉴定证书复印件 (编号 (94 ) 苏教鉴定 (775 号, 1994 年 12 月 10 日 ),共 5 页;

附件 5:2000 年 8 月 30 日南京化工大学郭守铭出具的关于应用立式窑生产煅烧二水石膏的技术在 1993、1994 年已经推广采用,并于 1994 年通过省级鉴定的证明材料复印件一份, 1 页。

经审查,合议组根据请求人提供的证据以及专利权人的意见 陈述认定了下述事实:在本专利的申请日之前的 1994 年兴化水 泥厂建成了立窑。对此,专利权人也予以认可。问题的焦点在 于:根据申请日前公开使用的立窑设备,是否可以获得争议专利 所要求保护的生产熟石膏的方法这一技术方案或得到相应的技术 启示。

合议组认定:由于专利所要求保护的生产熟石膏的方法包括以下技术特征:(1)使用仅有进料口和出料口的立窑;(2)窑内装满不同层次状态的块状石膏和煤炭,石膏和煤炭的装填方式是一层煤炭,一层石膏;(3)物料在窑内经过预热、分解、烧成和

冷却的过程; (4)每隔3~7小时重复上述过程; (5)利用立窑内自然抽风实现降温和冷却。而请求人提供的证明材料和立窑图片不能获知用该立窑生产的产品和该产品的生产方法,即公众无法获知其中的技术内容,因而不能破坏争议专利的新颖性。

#### 【案例评析】

根据《审查指南》第四部分第一章第 12.2.4 节对非出版物方式公开的认定基准作了规定。根据该规定,如果获知者就其所获知的技术(或设计)对传播者不承担保密义务,但是其获知的方式或者手段尚不能证明公众中想要得知该技术(或设计)的任何人也能够得知的状态存在,则不能以该获知者知道该技术(或设计)而认定该技术(或设计)已经公开。

上述案例中,合议组根据请求人提供的证据及当事人的意见 陈述认定了在专利申请日前兴化水泥厂建成了立窑。由于兴化水 泥厂不是具有明示或默示的保密义务特定人,该立窑因兴化水泥 厂在申请日前的使用而构成了现有技术。但是该现有技术所包含 的技术内容只包括立窑设备本身所能够反映的技术内容。由于采 用同一立窑设备运用不同的工艺条件,完全可以生产不同品质的 产品。所以仅仅根据公开使用的立窑设备并不能得知利用该立窑 生产熟石膏的方法。

通常情况下,一种设备被公开使用或销售后,该设备所携带的技术信息随即被公开。该设备所携带的技术信息是指:所属技术领域普通技术人员在申请日前通过对该设备进行观察、测量、分析、化验等常规技术手段或者通过反序工程、拆卸、破坏等非常规技术手段所能获知的技术信息。但是,该设备的使用方法以及用该设备生产的产品却并不必然从该设备本身得以体现。当然,如果有证据证明该设备的使用过程、使用方法已被公开,则另当别论。

# 三、测试、试验、试用等导致的公开

一项发明创造能否实现其发明目的,能否达到所期望的效果,通常需要通过测试、试验、试用等加以检验。这一过程属于完善发明创造的步骤,通常是在特定人之间进行的,故不构成专利法意义上的公开使用。但是,如果测试、试验和试用的方式已使得相关的技术信息处于公众想要得知即可得知的状态,则该测试、试验或试用行为构成相关技术信息被公开使用。以下通过案例从正反两个方面对这一问题予以说明。

案例 1: 专利复审委员会第 304 号无效宣告请求审查决定 简介

1993 年 3 月 12 日 , 专利复审委员会作出的第 304 号无效宣告请求审查决定涉及到一项名称为"男性性功能康复治疗仪"的实用新型专利,专利的申请日为 1987 年 8 月 13 日。在无效宣告请求程序中,请求人提出该专利不具备新颖性,并提交如下证据。

证据  $_1$ : 美国专利说明书  $_{\mathrm{US}}$  – 4671262,公开日为  $_{1987}$  年 6 月 9 日;

证据 2:上海市 1987 年重大科学技术研究和新产品试制项目 计划任务书及性功能治疗仪研制设计图纸;

证据 3: 欧洲专利申请说明书 EP - 0246080A2, 公开日为 1987年 11月 19日;

证据 4:《86-10 型男性生殖器发育不良治疗仪》技术转让合同及《86-10 型男性外生殖器治疗仪》产品照片和使用病例报告:

证据 5:《理疗学》,郭万学主编,人民卫生出版社,第 305~307页,1984年3月:

证据 6: 苏联专利说明书 SU - 1261656A1 ,公开日为 1986 年 10月7日;

证据 7 : 德国专利申请公开说明书 DE - 3515691A1 公开日为 1986 年 2 月 27 日;

证据 8: "下体负压的生理学效应及其应用" 曾宪英,《生理科学进展》,1981年第3期,第255~259页;

证据 9: 《医学仪器——应用和设计》 ,G. 韦伯斯特主编 ,新时代出版社 ,第  $650 \sim 653$  页 , 1982 年 5 月 ;

证据 10: 《电疗与光疗》,缪鸿石主编,上海科学技术出版 社,第  $72 \sim 75$  页,1979 年 11 月;

证据 11: 《现代针灸电子仪器及其应用》,佟玉杰主编,黑龙 江科学技术出版社,第  $9\sim11$  页, 1984 年;

证据 12:《86-10A、B、C 型男性外生殖器治疗仪系列产品 说明书》:

证据 13: 《针灸学》,南京中医学院主编,上海科学技术出版社,第 159、160、198、199 页,1979 年 7 月;

证据 14: "男子性功能障碍使用负压电针电磁及中西医药治疗 500 例临床观察报告";

证据 15: "关于开展男性性功能业务所得到利益分配的协议书";

证据 16: "90 沪中经字第 92 号民事诉状";

证据 17:上海市房地局职工医院与上海市卢湾区华艺装潢设计部签订的协议以及两份证明材料。

经审查,合议组认定了下述与新颖性判断直接相关的事实:

1. 专利权人为使自己拥有的技术进入市场,以上海市卢湾区华艺装潢设计部的名义与上海市房地局职工医院签订了关于对男性外生殖器治疗仪机器提供临床应用的协议,并于 1987 年 2 月至7月在上海市房地局职工医院进行了相关的临床试验,同时 完成了"男子性功能障碍使用负压电针电磁及中西医药治疗 500 例临床观察报告"。在上述的协议中载明"但该仪器……目前尚处于技术保密阶段……"以及"乙方(即上海市房地局职工医院)必须对样机产品技术负责保密"。

2. 无效请求人声称: 1987 年 2、3 月,上海房地局职工医院 搞联合门诊时该院操作医师陈远长将操作期间掌握的技术方案资 料泄露给了请求人。

对于上述的试验行为,能否认为其已经导致技术方案处于专利法意义上的为"为公众所知"?该 304 号决定指出:协议中的文字记载应看作有保密要求的意思表示。医疗仪器专利申请往往需要提供临床试验结果,临床试验必定会有医生、护士、病人参加,对于所述男性生殖器发育不良治疗仪的临床试验来说是在专利权人和临床试验单位已经签订具有保密要求协议下进行的,请求人指出的操作医师泄露该治疗仪具体技术方案的证据不足以证明已将该方案泄露给他人,而且此泄露时间最早也在本专利申请日之前的六个月内,因而该临床试验未造成该具体技术方案处于非特定人得知的状态,未构成公开使用,不能作为判断本专利新颖性和创造性的现有技术。

# 【案例评析】

首先,该决定认定了临床试验的参与者,包括医生、护士和病人等均属于特定人,即这种试验活动附加有技术秘密的拥有者和保密义务的承担者之间的关系,活动的参与者对专利申请人承担有保密义务或默契的保密义务。其次,该决定认定了本应负有保密义务或默契保密义务的当事人泄露了技术秘密会造成该技术方案为公众所知,但这种公开如果符合《专利法》第二十四条第一款第(三)项的规定,即在该技术方案被申请专利之前的六个月内未经申请人同意而泄露其内容的情况属于不影响新颖性的

公开。

案例 2: 专利复审委员会第 1399 号无效宣告请求审查决定 简介

1999年6月23日,专利复审委员会作出的第1399号无效宣告请求审查决定涉及中国专利局于1992年4月22日授予的,名称为"插管吸液式口服液瓶盖"的第91215430.6号实用新型专利权,申请日为1991年5月6日。

在无效宣告审查程序中,请求人提出:该专利相对于请求人所生产和销售的"口服液方便盖"不具有新颖性和创造性,并提供了相应的证据。其中包括:

证据 6:上海市专利律师事务所袁会庆给山东东阿阿胶(集团)股份有限公司的函;

证据 7: 山东东阿阿胶(集团)股份有限公司填写的调查表;

证据 8:编号为 0051677 的送货单存根;

证据 9:编号为 0051677 的送货通知单;

证据 10: 山东东阿阿胶厂与上海市金山县山阳包装材料厂 之间的协议;

证据  $_{11}$  : 金山县山阳包装材料厂给金山县校办工业管理部的报告;

证据 12:金山县校办工业管理部金校办(1991)第5号批复;

证据 13 : 盖有阿胶厂生产技术科公章的铝质方便盖质量标准(试行);

证据 14:编号为 0051690、0051692、0051693、0051694 的送 货回单;

证据 15: 金山县山阳镇法律事务所顾永华对王炳权所作的 调查笔录;

证据 16:山阳包装材料厂 1991年2月8日报销表;

证据 17:山阳包装材料厂 1991年7月20 日报销表;

证据 18:金山县山阳包装材料厂介绍;

证据 19:金山县工商局合同科 1995 年 5 月出具的证明;

证据 20:山东东阿阿胶厂 1993 年 4 月 11 日出具的情况 说明:

证据 21:金山县山阳包装材料厂 1995 年 8 月 17 日出具的方便盖生产能力核算单;

证据 22: 上海市第一中级人民法院调查笔录;

证据 23: 上海市第一中级人民法院调查笔录;

证据 24 上海市第一中级人民法院调查笔录。

请求人提供证据 6~24 是想证明在本专利的申请日之前,请求人已销售了"口服液方便盖"。其中证据 8、9涉及同一次送货行为,证据 8 是送货单位留存的送货单存根,证据 9 是收货单位收执的送货通知单,两张单据上的内容一致。在两张单据的"名称及规格"栏上,有一项填写了"白色带孔铝盖",其相应的"数量"栏上填写有'1 500 只"相应的备注栏上填写有'(试样品)"。所述单据上有收货单位经手人及送货单位经手人的签字和盖章,单据上的日期为 1991 年 3 月 9 日。证据 10 是山东东阿阿胶厂(甲方)与请求人(乙方)于 1991 年 1 月 15 日就开发"铝质开孔方便盖"签订的协议书,协议书称:甲方向乙方提出改进要求,甲方同意在乙方试制成功后使用乙方生产的产品,并在试制过程中积极配合并提供必要的方便。

经审查,合议组对于请求人所主张的在先销售有关的证据及事实予以认定,合议组认为:尽管专利权人对证据 8、9 的真实性表示怀疑,但未能提供证据予以证实,因此,合议组对证据 8、9 予以采信。根据证据 8、9 合议组认定:1991 年 3 月 9 日请求人将 1 500 只白色带孔铝盖作为试样品送到山东东阿阿胶厂。证据 6~24 中的其余证据均未证明请求人还在本专利申请日之前

的其他时间向山东东阿阿胶厂或其他人提供过"白色带孔铝盖" 或"口服液方便盖"。

问题的焦点在于上述销售行为是否构成专利法意义上的在国内公开销售、使用?根据请求人提供的证据 10 : 山东东阿阿胶厂(甲方)与请求人(乙方)于 1991年1月15日就开发"铝质开孔方便盖"签订的协议书。协议书称,甲方向乙方提出改进要求,甲方同意在乙方试制成功后使用乙方生产的产品,并在试制过程中积极配合并提供必要的方便。鉴于上述协议以及证据 8、9上注明 1500 只白色带孔铝盖为"试样品",因此,请求人 1991年3月9日将 1500 只白色带孔铝盖提供给山东东阿阿胶厂的目的在于对盖的可靠性进行试验,以进行改进,其行为不是公开销售行为,该行为尚不能构成白色带孔铝盖的公开使用。综上所述,对请求人提出的在本专利申请日之前请求人已公开销售"口服液方便盖"这一主张,合议组不予支持。

# 【案例评析】

一项发明创造能否实现其发明目的,能否达到所期望的效果,通常需要通过试用来加以检验。如果这样的试用是在特定关系人之间进行,则不构成专利法意义上的使用公开。

产品的开发常常需要不同的单位共同合作完成。请求人提供的证据 10 协议书以及证据 8、9 送货单上载明的"试样品",均表明上述销售行为中的卖方与买方是产品研制开发过程中的合作者,显然在产品的开发过程中双方对相关技术内容都有保密的义务。即产品的买方不是普通公众或消费者,该买方以及产品的卖方即产品的设计者对相关技术内容的了解均不能证明其相关技术内容对于公众来说已处于想要得知即可得知的状态。上述销售行为只是产品研制开发过程中为了对产品的性能进行测试、对其进一步改进而进行的试制过程,而不是构成在国内使用公开意义上的公开销售,不能构成专利法意义上的现有技术。

通常情况下为完善技术方案而进行的测试、试验或试用不构成专利法意义上的使用公开,但是如果实际的试用方式已经构成了相关技术方案处于公众想要得知即可得知的状态,则这种形式的试用已构成使用公开。下面的案例说明了这一问题。

案例 3: 专利复审委员会第 2563 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 9月 4 日,专利复审委员会作出的第 2563 号无效宣告请求审查决定涉及中国专利局于 1989 年 11 月 22 日授权的88217234.4 号实用新型专利,其名称为"呼吸器用集成组合式多功能减压器"其申请日为 1988 年 12 月 14 日。请求人请求宣告无效的理由是:本实用新型专利的权利要求的技术方案已于申请日前公开使用和公开销售,不具备新颖性,不符合《专利法》第二十二条的规定。在无效程序中请求人共提交了包括附件 11 在内的多份证据,该附件 11 为正压式消防空气呼吸器《用户试用报告》 共 25 页。根据请求人提交的该附件 11 及专利权人的意见陈述,合议组确认了以下事实:

- 1. 受专利权人的委托,抚顺市消防支队于 1987 年 10 月 12~31 日对本专利的产品进行了试用并于 1987 年 12 月出具了用户试用报告;从 1987 年 11 月~1988 年 4 月,有三部呼吸器在该消防支队投入火场试用,其中一部留战训科火场值班用,另两部由扑救火灾次数最多的新抚中队留用。抚顺市消防支队新抚中队在1987 年 12 月 6 日和 1988 年 1 月 16 日两次扑救火灾的行动中使用了本专利的产品。
- 2. 受公安部上海消防科学研究所和专利权人的委托,沈阳消防中队于 1987年 11月 11~12 日在沈阳市消防支队启工中队组织对本专利的产品进行了佩戴试验,并于 1987年 11月 13日出具了用户试用报告;启工消防中队在 1988年 3月 27日扑救火灾

的行动中使用了本专利产品。

3. 北京市消防局于 1987年 11 月 23~25 日在左家庄消防中队组织了本专利产品的佩戴试验; 并于当月出具了《试用报告》; 并且,北京市消防局于 1987年 11 月~1988年 4 月底在二十七中队对本专利产品进行了试用,在试用期间使用该产品进行了多次适应性训练,在灭火战斗中实际使用 3 台次。

上述事实说明:第一,在 1987 年 10~11 月间,抚顺市消防支队、沈阳消防中队和北京市消防局受专利权人的委托对本专利产品进行了试用或者佩戴试验,并且这三家单位都于 1987 年 11~12 月间出具了《试用报告》;第二,上述三家单位在出具《试用报告》之后至本专利的申请日之前的一段时期内都留用了本专利的产品,并且数次由消防队员将本专利的产品用于实际的灭火行动中。

对于上述发生在专利申请日前的使用行为是否构成专利法意义上的使用公开,合议组认为:上述三个单位都于 1987 年 11 ~ 12 月出具了《试用报告》,表明试用或者佩戴试验行为到此已经结束。试用或者佩戴试验结束后的留用,由消防队员在消防救火中的使用均已构成了事实上的使用公开,并且,专利权人并未给出充分的理由和证据来证明北京市消防局、沈阳市消防支队和抚顺市消防支队在留用本专利产品时须承担保密义务。

## 【案例评析】

现实中出现在当事人之间的情形各种各样,《审查指南》不可能对每一种情形是否构成公开都作出具体规定,遇到具体情况,关键是要依据《审查指南》规定的判断原则来判断:公众想要得知就能够得知的状态是否已经存在。

上述案例中,抚顺市消防支队、沈阳消防中队和北京市消防 局对专利产品的使用分为两个阶段。第一阶段受专利权人的委托

为检验产品的性能而对本专利产品进行佩带试用,并出具了《试 用报告》。第二阶段为出具试用报告之后,在实际消防救火中的 使用。很显然,无论是在出具试用报告之前的佩带试用,还是在 此之后的在消防救火中的实际使用,使用者在使用过程中即可完 成对所使用的产品的结构及相关技术内容的知晓,即成为了相关 技术的获知者。根据《审查指南》的规定可知,相关技术内容被 获知者获知这一事实本身尚不足以判断公众想要得知就能够得知 的状态是否已经存在,还应继续考察获知者是否有保密义务,或 者具有保密义务的获知者是否实际上没有履行保密义务,以非出 版物的形式公开了所知晓的技术内容。上述案例中,第一阶段的 试用目的是对产品的性能测试,是产品完善过程中的一环。试用 者与被委托人之间是一种合作关系,试用者对委托人负有保密义 务,故其不是专利法意义上的公众。另一方面,试用的方式保证 试用品仍可控制在试用者范围内。故第一阶段的使用行为,尚不 能使该技术处于公众想要得知就能够得知的状态,因此不是专利 法意义上的使用公开。而第二阶段的使用,是在试用完成之后。 通常情况下,产品的试用完成并出具了试用报告之后,被委托人 与委托人之间的合作关系即结束。上述案例中从委托方在试用完 成之后并没有收回试用产品,同时也没有要求试用方予以保密这 一事实来看,委托方并没有意愿希望试用方在试用完成之后对试 用的产品予以保密,所以可以推断在试用完成之后试用方(被委 托方)不再有保密义务;而从使用目的来看,在给出试用报告之 后对产品的使用也不再具有测试产品性能的性质。所以在此之后 没有保密义务的试用方对所保留产品的使用即构成了使用公开。

## 四、商业销售导致的公开

对一般的购销合同(买卖合同)关系来说,购销合同履行之后,即购买者支付货款,销售者交付货物,货物的所有权转移至

购买者之后,购买者即获得对货物的占有、使用、处置的权利,而没有对所购买的商品所包含的技术内容予以保密的义务。另一方面,销售者公开销售其产品等,面向的是公众,此时已经使所销售的产品等处于任何人想得知就能够得知的状态。所以通常的产品销售是一种公开行为,在国内公开销售是构成使用公开的最常见的形式。在专利复审委员会作出的审查决定中,因专利产品在申请日前在国内被公开销售而被宣告专利权无效的决定有很多。以下仅介绍其中的几例。

案例 1:专利复审委员会第 205 号无效宣告请求审查决定 简介

1992年3月2日,专利复审委员会作出的第205号无效宣告请求审查决定涉及专利局于1989年7月19日授权的,申请号为88205681,名称为"组合式锯齿整体锡林"的实用新型专利,其申请日为1988年5月10日。

该专利共有一项独立项权利要求和五项从属权利要求,其中独立权利要求 1 为:"一种组合式锯齿整体锡林,是由底座 (1)、嵌条(5)、销钉(2)、锯齿片(3)、垫片(4)组成,整体锡林的本身有法兰、固定孔、紧固螺钉都与公知精梳机相配合,其特征在于繁多的锯齿片(3)在其整体锡林的作用范围内分为若干组,并用燕尾嵌条(5)镶嵌在半圆形底座(1)的定位槽(6)内,锯齿片(3)的排列前稀后密,各组的锯齿长间密度可以调节。"

在无效宣告请求程序中,请求人提出:具有与该实用新型相同技术特征的组合式锯齿整体锡林已在上述专利的申请日前公知公用,并提供下述附件作为证据。

附件 1: 上海市纺织工业局及江苏省纺织工业厅于 1986 年 12 月 17 日组织通过的江阴纺织五金器材厂生产的 IZ-1 型棉精梳

锯齿整体锡林技术鉴定会的鉴定书。鉴定书中描述了该整体锡林 的主要技术特征。

附件 2:浙江省纺织工业局等单位于 1987 年 8 月 4 日组织通过的瑞安市长虹丝纺器材厂生产的 CZ - 4 型组合式锯齿整体锡林技术鉴定会的鉴定书、技术设计和工艺设计报告。请求人认为,本证据的设计报告中所记载的整体锡林的结构与专利技术的结构完全相同。

附件 3 : 瑞安市长虹丝纺器材厂于 1987 年 10 月 16 日开具的将 CZ-4 整体锡林售于上海第 17 棉纺厂的发票的复印件。

经审查,合议组根据请求人提供的证据以及双方当事人的意见陈述认定了下述事实:专利权人瑞安市长虹丝纺器材厂生产的CZ-4型组合式锯齿整体锡林于 1987 年 8 月 4 日通过了浙江省纺织工业局等单位组织的技术鉴定会;专利权人瑞安市长虹丝纺器材厂于 1987 年 10 月 16 日(申请日前)向上海第 17 棉纺织厂出售了 CZ-4 整体锡林。对此专利权人也予以承认,但提出,这种整体锡林在以后又进行了改进,而后申请专利的。上述销售的目的是为了进一步改进产品,不能认为是一种公开。然而,专利权人承认,这种改进只是提高产品的光洁度和尺寸精度等,而未涉及任何结构上的变化。

对于上述的申请日前的销售行为是否构成对专利新颖性的破坏,合议组认为:首先,专利权人所称的在销售后对产品的改进仅仅是提高产品的光洁度、精密度等,而不涉及任何对产品结构本身的改进,这种改进并没有使改进后的产品具有专利法意义上的创造性,甚至也不能使它具有专利法意义上的新颖性。其次,通常产品销售是一种公开行为,它使得专利产品丧失了新颖性。只有在提供确切的证据证明,与销售同时,买卖双方订有关于保密的约定时,才能认定这种销售未破坏该专利产品的新颖性。但专利权人未提供上述有关保密的证据。而且,这种销售是在鉴定

会之后公开进行的,因此,合议组认为,专利权人已在申请日之前公开销售了本实用新型专利产品,从而使其丧失了新颖性。

### 【案例评析】

本案证据已经证明,申请日前已经销售了 CZ-A 整体锡林,对此专利权人也予以承认;专利权人还陈述:销售该整体锡林后对其光洁度、精密度进行了改进,以该改进的整体锡林申请了专利。在本案中整体锡林光洁度以及精密度的改进并不涉及产品的结构,因此,申请日前的销售行为已经使涉案专利要求保护的整体锡林处于为公众所知的状态,属于销售导致使用公开。虽然专利权人强调该销售目的是为了进一步改进产品,不能认为是一种公开,但销售一般是一种公开的行为,在没有证据证明所述的销售是保密的或者双方为特定关系人时,应当认定产品的销售导致其产品使用公开。

案例 2: 专利复审委员会第 369 号无效宣告请求审查决定 简介

1993 年 8 月 26 日,专利复审委员会作出的第 369 号无效宣告请求审查决定涉及的是中国专利局于 1990 年 12 月 19 日授权的,专利号为 89211810 的实用新型专利,其名称为"运载码板"其申请日为 1989 年 11 月 11 日,公告日为 1990 年 8 月 29 日。

在无效宣告请求程序中,请求人提出该专利产品已在申请日前出售给湖南省新华书店等单位 1000 余块,因此不具备新颖性和创造性。请求人提供的证据如下:

证据 1: 湖南省新华书店关于购买周平的运载码板的证明;

证据 2: 向湖南省新华书店出售运载码板的销售发票复印件,发票日期为 1989 年 4月 28 日;

证据 3: 向湖南省新华书店出售运载码板的销售发票复印件,发票日期为 1989 年 5月 27 日。

专利权人在 1992 年 1 月 21 日提交的答辩书中称,自 1986 年以来应湖南省新华书店的请求,专利权人为其设计试制金属运载码板,先后共改进试制对比使用金属运载码板 1 000 余块。该产品只有湖南省新华书店一家独有,并未在其他单位广泛使用。请求人在其请求书中列举的湖南省新华书店使用的码板,正是专利权人经过几年反复研制而成的产品。

经审查,合议组根据双方当事人提供的证据确认,专利权人于申请日前,即 1986年至 1989 年 (5月27日)之间陆续向湖南省新华书店出售了专利产品 1000余块。专利权人并没有证明这种销售行为是不公开的。因此,不论这种销售活动中购买者的数目是多少,这种销售本身已使本实用新型事实上处在了《专利法》第二十二条第二款所称为公众所知的状态,故本实用新型不具备新颖性。

## 【案例评析】

该案例中,专利权人认为其销售运载码板只是针对一个买方,并未在其他单位广泛使用,即并未销售给其他人。但《专利法》所述的公开销售,并不是以买方的多与少来认定的,即使只有一个买家,或者即使只销售过一次,只要该销售行为是公开的,双方不属于特定关系人,则该销售行为即可导致所销售产品的使用公开。

案例 3: 专利复审委员会作出的第 881 号无效宣告请求审查 决定简介

1997 年 5 月 15 日,专利复审委员会作出的第 881 号无效宣告审查决定涉及的是专利局于 1994 年 2 月 2 日授权公告的,申

请号为 93228043.9 , 名称为"喷射润滑装置"的实用新型专利权, 该专利的申请日为 1993 年 4 月 29 日。

针对该专利权,无效宣告请求人提出其不具备新颖性。其事实与理由为请求人在申请日前已经公开销售该专利产品,并且基于某些财务原因,该产品是鞍钢公司通过下属的鞍钢附企材保汽车修理厂为鞍钢第一发电厂购买的,该销售没有附加保密条件,是公开销售。请求人提交的证据为:

证据 : 喷射润滑装置销售发票两张,记载了 1993 年初通过 鞍钢附企材保汽车修理厂购买的喷射润滑装置的事实,其售价为 15 000 元/台。

证据 6: 请求人厂的喷射润滑装置装配图纸复印件。

证据 9: 鞍钢第一发电厂 1993 年 3 月 17 日购买喷射润滑装置的证明和发票。

针对请求人的主张和证据,专利权人提出了以下反证:

证实材料 5: 鞍钢第一发电厂侯启贤《关于应用钢球磨煤机 牙轮喷射润滑装置的意见》(1996 年)。

证实材料 6: 1993 年 9 月 15 日和 11 月 11 日的两张发票 其记载 1993 年 9 月以后销售的喷射润滑装置销售价在 35~000 元/台以上。

对于本案是否具备新颖性的问题,双方争议的事实在于,鞍钢第一发电厂的那台喷射润滑装置是公开购得的,还是因合作进行工业试验而取得的。在审查过程中,双方当事人对鞍钢第一发电厂申请日前已拥有本专利的喷射润滑装置这一事实均无争议。但专利权人强调这只是工业试验品而非销售,其使用的证据为证实材料 5;此外,从证据 1 与证实材料 6 可以看出销售给鞍钢的装置的销售价低于 1993 年 9 月以后销售的销售价,其间接证明,鞍钢第一发电厂只有负有特定义务才能以如此低廉的价格取得这种装置。

合议组认为,根据请求人提交的证据 1、6、9,以及双方当事人的陈述,可以认定鞍钢第一发电厂早在 1993 年 3 月 17 日已获得本案专利的喷射装置的事实。

专利权人提交了两份反证——证实材料 5、6,用以证明鞍钢第一发电厂是负有义务的合作者而非公众。证实材料 5 中陈述 "当初在 1992 年……沈阳只有这一家(注:指请求人厂家)研制并生产试用在工业上推广,该厂的技术负责人亲自来我厂介绍这种设备(注:指喷射润滑设备)……此后该厂主动、自愿把设备装在我车间进行试运行,从安装到调试,跟踪服务都比较热情,并能根据我厂的具体情况、现场条件进行改进……。"

合议组从该段文字中看到的是一家厂商推销其产品的整个过程,从上门向客户推销产品,到帮助客户安装调试设备的过程,尤其是跟踪服务热情等语准确地反映出双方是供方与需方、服务与被服务的销售关系。这里,"试运行"是发电厂中重要设备投入生产使用前的必要的检验步骤,并非是为完成发明而进行的工业试验;这里的"进行改进"则是供货厂商根据客户要求或现场条件单方对所提供的设备做某些局部改动以适应客户需要的行为。没有理由就此认为鞍钢第一发电厂是合作开发喷射润滑设备的特定人。因此,即使证实材料 5 的客观性无可指责,也不能证明鞍钢第一发电厂是负有保密义务的特定人。

合议组认为:一般而言,产品用户应当被认为是公众的一部分,除非存在法定的、约定的或默示的保密义务使该用户从公众中特定化出来。假如产品用户被普遍地排除于公众范畴之外,则《专利法》第二十二条第二款中国内公开使用的规定将会形同虚设。就本案而言,鞍钢第一发电厂作为一个用户在申请日以前不但已经得到本案专利的喷射润滑装置,而且能够从该装置上获知其实质性技术内容,并且目前尚无证据表明该用户是特定人,因此,本案实用新型于申请日前已经处于公开使用的状态,权利要

求 1和 2 已丧失了新颖性,不符合《专利法》第二十二条关于新 颖性的规定。

审查过程中,专利权人还提供了证据材料 6 ,其中两张发票上记载 1993 年 9 月以后销售的喷射润滑装置单台售价均在 35 000 元 / 台以上,而鞍钢第一发电厂 1993 年初通过鞍钢附企材保汽车修理厂购买的这种装置仅为 15 000 元 / 台(见证据 1)。专利权人以此间接证明鞍钢第一发电厂只有负有特定保密义务才能以如此低廉的价格取得这种装置,如此低廉的价格显然是以承担保密义务为交换条件的。但合议组认为,低廉的价格与是否承担保密义务并没有必然的联系,因而没有支持专利权人的上述主张。

### 【案例评析】

请求人提出了证据——喷射润滑装置的销售发票、买方的购买说明以及产品图纸,这些证据已经表明专利产品在其申请日前已经销售了。专利权人虽然认可该装置在申请日前已经被买方——鞍钢第一发电厂拥有的事实,但认为这属于工业试运行,鞍钢第一发电厂为负有保密义务的特定人,不是一种公开销售行为。

在该案例中,正如合议组认定的那样,用于证明请求人主张的证实材料 5 恰恰说明,请求人是在主动地向客户推销该喷射润滑装置,其所述的"试运行"实际上是发电厂设备投入生产使用前一般都须经过的一个检验步骤,而不是为完成发明创造而进行的工业试验;其所述的"进行改进"是销售者为适应客户的现场条件,对所售设备进行必要的适应型调整的行为。由于本专利的这种设备的使用一般都依赖于现场的试运行,在销售者没有明示买方对其购买的设备以及试运行中涉及的技术信息负有保密义务的情况下,就本案例的销售行为来说,作为一个普通的购买者不能推出自己在购买、使用该装置的同时还应当负有默示的保密义

务,即"一般而言,产品的用户应当被认为是公众的一部分,除 非存在法定的、约定的或默示的保密义务使该用户从公众中特定 化出来"。

至于请求人关于鞍钢第一发电厂购买该装置的价格低于一般销售价,由此可间接认为鞍钢第一发电厂是特定的负有保密义务的主张是没有充分依据的,对此合议组的认定是正确的。

案例 4: 专利复审委员会第 354 号无效宣告请求审查决定 简介

1993 年 6 月 16 日,专利复审委员会作出的第 354 号无效宣告请求审查决定涉及的是专利局于 1991 年 6 月 5 日授权的,申请号为 90208835 ,名称为"榫式连接结构菱镁土包装箱"的实用新型专利,其申请日为 1990 年 6 月 15 日。

在无效宣告请求程序中,请求人提出该专利不具备新颖性、 创造性,并提交了包括下述附件在内的证据。

附件 1: "779/682.7S 包装箱"图纸,校对日: 1990年5月 11日;

附件 3: 西北轴承厂干部孙志强书面证词;

附件 4:银川市中级人民法院调查笔录;

附件 5: 西北轴承厂与菱镁制品厂供货合同;

附件 6: 做试验用的菱镁包装箱影印件;

经审查,合议组根据请求人提交的上述附件及双方当事人的意见陈述认定了以下事实: (1) 专利权人与请求人于 1989 年起就研制、使用菱镁包装箱建立了业务联系,其中,专利权人为包装箱的提供方,请求人为包装箱的使用方;(2)申请日前,双方曾共同商讨过有关菱镁包装箱的榫式结构以及尺寸等事宜; (3)申请日前,双方曾共同对榫式结构菱镁包装箱的样品做过试验。

(4) 申请日前,双方签订了榫式结构的菱镁包装箱的供货合同。

(5) 在申请日前请求方已持有与本专利包装箱结构相同的产品的图纸。

合议组认为,从双方都可以认定的事实中可以看出,在本专利技术还未形成样品时,双方就已经开始了某种合作关系。这种合作关系体现在其共同商讨产品的结构形式、尺寸,共同试验等方面,其合作目的则在于,双方要确认,产品能够得到产业上及商业上的应用。

在商业经济社会中,每一种产品的产生都是以进入市场为目的的。因而在产品形成之前,厂家不仅要研究产品本身的性能、加工工艺,而且要研究其投放市场的可行性。对于上述问题的研究,往往不可能由专利权人独立完成,因而需要寻求特定的合作伙伴。由这样一种合作关系产生的行为是面向合作者双方的,而不是面向公众的。《审查指南》中规定,处于保密状态的技术内容由于公众不能得知,因此不属于现有技术。所谓保密状态不仅包括受保密协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契的保密情形。因此,处于这样一种合作关系中的任一方应视为特定人。在合作关系中任一方所获知的技术不应视为专利法中所述的"为公众所知"的技术。

# 【案例评析】

上述案例中,虽然双方当事人在申请日前就菱镁包装箱签订了供货合同,似乎双方间存在着导致使用公开的产品的供销关系,但是,就本案的具体情况而言,从最初的包装箱设计,到包装箱样品试验等过程,双方间一直存在一种技术合作关系。由于双方合作的目的是要确定其产品能够得到产业上及商业上的应用,因此,双方的这种技术合作关系应当贯穿于产品开发、试验等全过程。双方实际上是共同完成该产品设计的合作者,需方相

对于供方来说不是一般公众,而是有着特定合作关系的特定人。 双方对所述包装箱涉及的技术信息负有保密义务。在双方具有这种特定的技术合作关系的情况下,仅凭双方间签订了供货合同, 还不足以证明供货方向公众公开销售该包装箱,使其处于公众想 要得知就能够得知的状态。

# 五、进口导致的公开

进口行为是使用公开的表现形式之一。如何界定进口行为的 完成,可以通过如下两个案例加以理解。

案例 1: 专利复审委员会第 5972 号无效宣告请求审查决定 简介

2004 年 3 月 31 日,专利复审委员会作出的第 5972 号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"拖拉机驾驶室玻璃"的外观设计专利权,该外观设计专利的申请日为 2001 年 8 月 25 日。

针对该专利权,请求人提出申请日前已有相近似的拖拉机驾驶室玻璃被进口,已经构成国内公开使用。其提交的涉及进口行为的证据为:

证据 3:黑龙江省绥化农垦区公证处出具的(2002)绥垦证国内经字第 020 号公证书,其证明与本公证书相粘连的黑龙江省海伦农场关于购买和使用纽荷兰 M160 型拖拉机的证明上黑龙江省海伦农场印鉴和副厂长袁春风签名属实;证明拖拉机最终验收表复印件与原件相符,该验收表涉及的合同号为 CCNC - S990054D,表明所验收的拖拉机型号为 M160、机架号为120342B、发动机号为 WM8330399B18,机身颜色为枣红色,验收农场为海伦农场,验收日期为 1999 年 7 月 1 日;公证员对黑龙江省海伦农场使用的纽荷兰 M160 型拖拉机一台(机架号120342B、发动机号 WM8330399B18 、机身颜色枣红色)进行了现

场拍照,取得了16张照片,附于本公证书。

补充证据 1:中华人民共和国上海市卢湾区公证处出具的 (2003) 沪卢证经字 5507 号公证书,其中包括英文合同复印件及该合同相关部分的中文译文。合同签订日期为 1999 年 2月 12日,公证书证明编号为 CCNC - S99005D (99WMHN/370939CH)的合同复印件与英文本的文件原件相符。

补充证据 2:黑龙江省绥化农垦区公证处出具的关于购买 M160 型拖拉机付款票据的(2003)绥垦证国内经字第 0226 号公证 书。

补充证据 3: 1999 年中国国际农牧业及食品工业展览会主办单位印制的宣传材料封面及封底。其上印制有"363 台纽荷兰M160 (8560) 型拖拉机于 1999 年 4 月加入黑龙江垦区的农机大军"及其产品图片。

请求人根据这些证据提出:证据 3 中的拖拉机最终验收表可以证明黑龙江海伦农场于 1999 年 7 月从纽荷兰公司购买了纽荷兰 M160 型拖拉机(其机架号为 120342B、发动机号为WM8330399B18),验收日期为 1999 年 7 月 1 日,所履行的合同号为 CCNC - S990054D。补充证据 1 即为验收表上所载明的合同,该合同可以证明阿姆斯特丹纽荷兰贸易有限公司瑞士分公司和中国工程与农机进出口公司于 1999 年 2 月 12 日签署了关于进口363 台 M160 型纽荷兰拖拉机的合同;补充证据 3 属于公开出版物,封底上印制有"363 台纽荷兰 M160 (8560) 型拖拉机于1999年 4 月加入黑龙江垦区的农机大军"及其产品图片,因此最终验收表和补充证据 1、2 已经充分地证明了黑龙江海伦农场于1999年 7 月 1 日从纽荷兰公司购买了纽荷兰 M160 型拖拉机的事实。

口头审理中,袁春风作为请求人的证人出庭作证,其陈述 1999 年 7 月海伦农场进口了 M160 型拖拉机。请求人还提交了:

(1) 一份涉及合同号 CCNC - S990054D (加入海关名称,编

号为 11047252 等),商品名称为"拖拉机"(加入型号、买卖双方名称)数量为 363 台的海关进口货物报关单,该报关单放行一栏的签发日期是 1999 年 5月 5 日。

(2) 363 份拖拉机最终验收表的原件。用以进一步证明证据 3 中的拖拉机最终验收表的真实性。针对该报关单以及验收表, 专利权人在合议组给定的期限内没有陈述意见。

经过审查,合议组认定,证据  $_3$  中的最终验收表和补充证据  $_1$  可以证明黑龙江海伦农场于  $_{1999}$  年  $_7$  月  $_1$  日从纽荷兰公司购买了纽荷兰  $_{160}$  型拖拉机的事实,其中纽荷兰  $_{160}$  型拖拉机的型号、机架号和发动机号均与经公证的证据  $_{1-1}$  中的  $_{160}$  型拖拉机相对应。因此,证据  $_3$  中的最终验收表和补充证据  $_1$  与证据  $_{1-1}$  已经形成了一个完整的证据链,可以认定证据  $_{1-1}$  中的  $_{160}$  型拖拉机已于  $_{1999}$  年  $_7$  月即本专利申请日之前在国内公开使用了的事实。

## 【案例评析】

该案例涉及了一个典型的通过进口行为导致使用公开的情形。《审查指南》第四部分第一章第 12.2.5 节规定:"使用公开的方式包括能够是公众获知其技术(或设计)内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。所有这些都是通过使用的方式来使公众获知起技术(或设计)内容的,公众只要想了解就能得知,至于实际上是否有公众得知无关紧要"。"如果技术内容是在保密状态下使用的,该技术内容对公众来说就不能认为可以得知,从而认定这种使用未导致该项技术内容公开"。因此,进口与国内销售一样均是导致使用公开的一种方式,除非有证据证明所述的进口是在保密状态下进行的,不能被公众所知。对于进口行为,根据我国有关法律规定,进口货物都要经过海关,海关签印放行后,货物才能到达收货人手中,而货物到

达我国港口直至海关签印放行前是处于海关监管下,任何人不能 提取货物(见本书第一部分第一章有关进口行为公开日的确定的 内容)。因此,海关的放行日对于确定进口的使用公开行为是至 关重要的。应当认为,从放行日起,进口行为完成,进口货物已 经处于公众想得知其技术(或设计)内容就能够得知的状态。

该案例中,证据3与补充证据1-3、进口货物报关单以及 363 份拖拉机验收表已经构成了完整的证据链。证明中国工程与 农业进出口公司于涉案专利申请日前与卖方阿姆斯特丹纽荷兰贸 易有限公司瑞士分公司签订了进口 363 台 M160 型拖拉机的合同, 合同号为 CCNC - S990054D 。黑龙江海伦农场通过中国工程与农 业进出口公司进口了其中的 6 台,并于 1999 年 7 月 1 日在其农 场进行了验收,证据《中的验收表表明对上述合同中所述的 M160 型、机架号为 120342B 、发动机号为 WM8330399B18 ,机 身 颜色为枣红色的一台拖拉机的验收的事实。至此已经充分证明 了,在涉案专利申请日前,M160型拖拉机已经被进口到中国境 内并通过海关到达用户手中的事实。通常情况下,该验收行为在 海关放行之后,据此,可以认定所述进口行为在涉案专利申请人 前已经完成。由于证据3公证书中的照片已经放映出进口拖拉机 的外形,在认定进口事实的前提下,可以以此作为现有设计与涉 案专利进行对比。此外,对于本案例来说,上述证据不仅通过验 收的事实证明了进口行为的完成,由于报关单所涉及的进口产品 名称、型号、数量以及买卖双方均与其他证据一致,并且报关单 上明确记载了海关的放行日,因此也证明了所述的拖拉机在 1999 年 5 月 5 日已经被海关签印放行。因此,通过该事实也能够 证明所述拖拉机进口行为在涉案专利申请日前已经完成。

在无效审查程序中,还经常遇到有关出口行为是否导致使用 公开的认定,可参见以下案例。 案例 2: 专利复审委员会第 1699 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 12 月 22 日专利复审委员会作出的第 1699 号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"夹头"的实用新型专利的新颖性判断,其申请日为 1988 年 12 月 26 日。

请求人提交了证据 2~6:

证据 2:中国机械进出口公司北京分公司与北京机床附件厂于 1988 年 6 月 29 日订立的 88011 号经济合同。

证据 3: 北京机床附件厂  $_{1987}$  年  $_{11}$  月  $_{11}$  日绘制的生产 图纸。

证据 4:北京机床附件厂于 1988 年 10月 31 日、11 月 16 日、11 月 8 日等的成品入库单。

证据 5:中国机械进出口公司于 1997 年 9 月 12 日出具的有 关向韩国出口铁夹头的情况说明。

证据 6:中国机械进出口公司向北京机床附件厂购货的发货票。

在口头审理中,请求人承认合同中 550套夹头产品全部销往中国机械进出口公司北京分公司,由于其尾锥拉杆螺纹为英制,与国内机床不匹配,无法在国内销售。

经合议组查实,认定的与出口行为有关的事实是:请求人曾 经通过中国机械进出口公司向韩国出口过一批铁夹头,从证据 6 以及口头审理中请求人陈述的意见看,本专利申请日前,中国机 械进出口公司与韩国外商洽谈出口铁夹头业务后与北京机床厂签 订了经济合同。随后,合同正式履行,北京机床厂生产的铁夹头 于申请日前出口至韩国。

请求人强调,这批产品是直接销售给中国机械进出口公司的,因而属于《专利法》第二十二条所述的国内公开使用行为。 对此、合议组认为:一方面,进出口公司的职能决定了它是在国 内外客户进行交易行为过程中的一个中介机构,一般情况下不是一个国内用户。其次,中国机械进出口公司是在与韩国外商洽谈出口铁夹头业务后与北京机床厂签定了购货合同。因此,该事实涉及的仅仅是向国外销售的事实,这不属于《专利法》第二十二条规定的在国内公开使用的情形。

该案经过两审司法程序,两审判决均维持了专利复审委员会 的决定。

#### 【案例评析】

通常情况下,作为中介机构的进出口公司,其购买国内厂家 的产品并不是为了在国内使用这些产品,其目的仅仅在于将国内 产品推入国际市场,其利益在干谋求外方和中方之间的中介服务 费用。因而,即使国内企业与中国国内的中介机构之间存在产品 购销关系,一般也不能认为所出口的产品已经在国内为公众所 知。在本案中,请求人提交的证据及其陈述已经说明,该进出口 公司是在与韩国商户洽谈出口事宜后向生产厂家定货的,并且请 求人也明确说明这批产品为英制螺纹,不适用国内用户,无法在 国内销售。进出口公司向北京机床附件厂订购的铁夹头为一种定 向向韩国出口的行为。也就是说,进出口公司向国内厂家定购 550 套铁夹头的目的在于向韩国的用户出口,其所起的作用为出 口中介,而国内的生产厂家是通过该中介机构向国外出口其产 品。在这种情形下,所述产品在中国境内并没有处于为公众所知 晓的状态,对于这种通过中介机构的定向出口,鉴于中介机构的 职能约束,其应当被认定为特定人,即中介机构应当被认为对国 内的出口企业承担默契的保密义务。因此,本案中的出口行为并 未导致该产品在国内的使用公开。

# 六、广告导致的公开

一般情形下,广告如同制造、销售、使用等方式一样,可导致所涉及的产品等构成专利法意义上的使用公开,但随着广告的表现形式的不同,其公开性质在专利法意义上也有所不同。

案例1:专利复审委员会第 632 号无效宣告请求审查决定 简介

1995 年 8 月 11 日 , 专利复审委员会作出的第 632 号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"旋风分离式组合高压静电除尘设备"的实用新型专利的新颖性判断。该争议专利的申请日为1992 年 6 月 18 日。

#### 其授权公告时的权利要求如下:

- "1. 一种旋风分离式组合高压静电除尘设备,包括进风口、高压静电分离器、下灰斗、振打清灰器,其特征在于:与高压静电分离器同轴地设置有一个轴向旋风分离器,所述进风口同轴地设置在所述旋风分离器上,所述高压静电分离器包括有形成高压静电场的芒刺电晕线负极和由内管、外筒体内壁构成的正极。
- 2. 根据权利要求 1 所述的旋风分离式组合高压静电除尘设备,其特征是:所述的芒刺电晕线是不锈钢制成的。
- 3. 根据权利要求 1 所述的旋风分离式组合高压静电除尘设备,其特征在于:高压静电分离器的内管和外筒体内外壁是由钢板制成的。
- $_{4.}$  根据权利要求  $_{1}$  和  $_{2}$  的旋风分离式组合高压静电降尘设备,其特征是:所述芒刺电晕线由  $_{6\sim18}$  条构成。
- 5. 根据权利要求 4 的旋风分离式组合高压静电除尘设备, 其特征是:所述芒刺电晕线由吊环均布地拉伸在内管、外筒体内 壁之间的环柱空间中,并与外筒体内壁平行。

- 6. 根据权利要求 5 的旋风分离式组合高压静电除尘设备 , 其特征是:所述吊环有上下两个用圆钢制成的吊环。
- 7. 根据权利要求 1 的旋风分离式组合高压静电除尘设备, 其特征是:所述外筒体靠近顶部的侧面设有侧向出风口,出风口 截面为矩形,出风口的中心轴线与电晕线吊柱所在平面成 30°角。"

针对上述专利权,请求人提交了下列证据:

证据 1:1991 年第 11 期《水泥》杂志的封面照片,该杂志封面刊登的是专利权人销售 JH 型集合式高压静电除尘器的广告。从请求人后来提交的原件可知,该期杂志的出版日为 1991 年 11 月 10 日。

证据 2. IH 型集合式高压静电除尘器说明书的复印件;

证据 3: JH 型集合式高压静电除尘器鉴定证书的复印件;

证据 4:中国专利 CN86104221 号发明专利申请审定说明书, 1988 年 10 月 12 日公告;

证据 5: 1990 年 7 月 24 日签订的《环保工业产品订货合同》的复印件,供货方是专利权人,订货方是冶金部十七水泥厂,订购的产品是 JH190 和 JH210 型静电除尘器,交货日期是 1990 年 9 月;

证据 6: 1991 年2 月 1 日签订的《环保工业产品订货合同》的复印件,供货方是专利权人,订货方是河南省博爱县水泥厂,订购的产品是 IH220 型静电除尘器,交货日期是 1991 年二季度;

证据 7: 1991 年 12 月 26 日签订的《浙江省海宁联丰环保设备厂订货合同》的复印件,供货方是专利权人,订货方是海宁联丰环保设备厂,订购的产品是 JH210 型静电除尘器,交货日期是 1992 年元月 20 日前;

证据 8:《经济起诉状》的原件,该起诉状原告人是金华市环保设备厂 即本案的专利权人,被告人是金华县除尘设备厂,即

### 本案的请求人:

证据 9: 1991 年第 4 期《水泥》杂志的封面和封底的复印件,该杂志的封底刊登的是专利权人销售 JH 型集合式高压静电除尘器的广告,从请求人后来提交的原件可知,该期杂志的出版日为 1991 年 4 月 10 日:

证据 10: 1991 年第 7 期《水泥》杂志的封面和插页的复印件,该杂志的插页刊登的是专利权人销售 JH 型集合式高压静电除尘器的广告,从请求人后来提交的原件可知,该期杂志的出版日为 1991 年 7月 10 日。

口头审理中,请求人向合议组提交了上述证据 1、5、7、9 和 10 的原件。口头审理之后,请求人又向合议组提交了高等学校试用教材《工业通风》一书中有关内容的复印件(下称证据 11),该教材由中国建筑工业出版社于 1980 年 12 月出版。

经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断直接相关的事实是:

- (1) 专利权人在 1991 年第 4期(出版日期为 1991 年 4 月 10日)《水泥》杂志的封面和封底刊登了专利权人销售 JH 型集合式高压静电除尘器的广告,随后专利权人又分别在 1991 年第 7 期和第 11 期《水泥》杂志上刊登了专利权人销售 JH 型集合式高压静电除尘器的广告,这些广告本身只反映出 JH 型集合式高压静电除尘器的外形。
- (2) 在申请专利之后,专利权人与本案无效请求人产生专利侵权纠纷,专利权人作为原告。在其撰写的《经济起诉状》的第2页第1行至第9行载明:"原告的旋风式与高压静电除尘设备,是经多年研制开发改进的定型(JH型)产品,其专利保护的突出特征有以下几项,主要有:一、与高压静电分离器同轴地设置有一个轴向旋风分离器;二、形成的高压场芒刺电晕线由 6~18条构成;……"(具体内容与争议专利的权利要求书相同)

(3) 专利权人在对无效请求的答复意见(1994 年 2 月 22 日 提交)中称"我们在1991 年 11 月《水泥》杂志上的封面图片,只是外观形象,并且我们在产品名称上也有意作了区别,这是企业对开发研制中的技术所进行的先期传播。"

对于以上事实,合议组认为:上述广告的刊登日期均在本专利的申请日之前。产品的销售广告是销售者利用传播媒介向社会公众作出的出售其产品的许诺。但是,由于在广告中通常不可能详细描述所出售产品的结构和形状等,因此,普通的只展示产品外形的广告并不能证实在申请日前出售的产品与专利权利要求所述技术方案是相同的,还需要其他确凿的附加条件或补充旁证来说明该广告所销售的产品就是专利产品。只有这样,才能共同构成使该专利丧失新颖性的必要而且充分的证据。按照产业界约定俗成的惯例,对于同一种产品来说,尤其对于同一生产厂家的产品来说,一种型号对应于一种特定的产品,因此,上述附加条件或补充旁证中很重要的一种情形是,专利权人自己明确地确认和证实其公开销售的产品型号即为其专利产品的型号。上述专利权人撰写的起诉状的内容证实了 JH型产品具备本专利权利要求书记载的所有技术特征。

从上述专利权人在对无效请求的答复意见中可看出其也不否 认 III 型产品就是专利产品。

综上所述,合议组认为,本专利的专利产品已经在申请日前 为公众所知。

# 【案例评析】

在本案中,专利权人于申请日前,在公开发行的杂志《水泥》上多次发布了其销售 JH 型集合式高压静电除尘器的广告。 其目的在于向公众推售所述 JH 型集合式高压静电除尘器,为了将产品推向社会,扩大该产品的消费群体,广告面对的是社会中 的公众。此外,该广告没有其他附带条件,专利权人此时应当已 经具有该广告所述产品,因此,该广告中的 JH 型产品在争议专 利申请日前处于任何人想得知就可得知的状态。

虽然广告本身仅反映出 JH 型集合式高压静电除尘器的型号和外形,但专利权人在其撰写的《经济起诉状》中载明了争议专利所要求保护的即 JH 型集合式高压静电除尘器。由上述广告和专利权人的自认相互佐证,足以证明争议专利所要求保护的技术方案与广告所述产品完全相同。这样,作为广告发布者的专利权人,已经使其专利涉及的技术内容在申请日前处于为为公众所知的状态。显然,专利权人的这种做法已经违背了专利法关于新颖性的规定。

本案应该注意的问题有二:(1)专利权人在申请日前通过面向公众的广告或者销售已经使产品处于为公众所知的状态,然后再就该产品申请专利权的做法,一方面对公众是不公平的,另一方面也使其专利丧失新颖性。(2)一般的广告均不会公开具体的技术方案,除非技术方案非常简单,一目了然。大多数广告仅涉及产品的型号及其外观,所以,尤其对于专利权人以外的其他人的广告,经常需要证明广告中的产品就是争议专利所保护产品的其他证据。因此,在无效宣告程序中,作为证据的广告有时不能独自导致争议专利的公开,它往往要与其他佐证相关联,形成完整的证据链。从而证明争议专利已经处于"为公众所知"的状态,例如,广告与相关联的产品说明书形成证据链,广告与无效的专利权人的自认形成证据链等。但对于一些外观设计专利或者一些保护外部结构的实用新型和发明专利,有时广告本身即可公开相应的设计或技术内容。

案例 2: 专利复审委员会第 3279 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 5 月 11 日 , 专利复审委员会作出的第 3279 号无效宣告请求审查决定涉及到一项名称为"称重控制装置"的实用新型专利的新颖性判断。该争议专利的申请日为 1990 年 12 月 8 日。

针对上述专利权,请求人提出了争议专利已经在申请日前作 广告的事实。请求人、专利权分别提交了证据,针对双方的分 歧,合议组进行了取证,这些证据可分为两组。

## 第一组证据包括:

证据 2:《水泥技术》 1990 年第 6 期,该杂志刊登了一份有关 WKB - II 型水泥包装机微机的产品介绍。其结尾有这样的内容:"需用该产品的厂家,请与唐山市科力新技术应用研究所张颖智、计加宁厂长联系"。

证据 6: 吉林省高级人民法院(1993) 吉经终字第 64 号民事判决书。该判决认定:同年 10 月,原告依据该技术方案又推出了 WKB - II 型水泥包装机微机控制系统,主要用于对旋转式水泥包装机实施改造。同年 12 月 8 日,原告又将该技术方案和国家专利局申请了第二项实用新型专利,名称为"称重控制装置证据 7 长春中级人民法院审判笔录抄件复印件。

证据 8 天津邮政报刊发行处出具的证明。其内容为"经查, 1990年《水泥技术》第 6 期出版日期为 1990年 11 月25日"。

证据 9:天津国营武清印刷厂出具的证明。其内容为:"经查,1990年第6期《水泥技术》按出版日期准时送发行单位。"

针对该事实,专利权人提出了以下反证  $10 \sim 13$  ,这些证据证明 1990 年《水泥技术》第 6 期出版日期应为 11 月 25 日 ,但由于印刷厂拖期,于 1990 年 12 月 11 日才交付。

对此,合议组专程到国营武清印刷厂取证该厂 1990 年 12月份的生产报表,所取证据证明 1990 年《水泥技术》第6期实际

印刷日为 1990 年 12 月 13 日、14 日,即争议专利申请日后。

#### 第二组证据包括:

证据 15: 1990 年 12月 1 日《中国建材报》。其中有一则关于 唐山科力试验厂与吉林松江水泥厂联合开发多嘴旋转水泥包装机 微机控制系统的宣传,该宣传介绍了产品适用范围、主要技术指 标、系统功能,但没有涉及产品的结构以及产品型号。

证据 17: 《中国建材报》 1990 年 7 月 21 日第 2 版。其中有唐山科力所试验厂与唐山电视机厂联合推出水泥包装机微机控制系统的宣传。

证据 18:关于 WKB 固定式水泥包装机微机控制系统的宣传页。其中提到"1991 年曾 8 次荣获省、部优质产品奖",可以确定该宣传页的印刷日在本专利申请日后。

证据 19: 关于 WKB-4 型旋转式水泥包装机微机控制系统的宣传页。其中也提到" 1991 年曾 8 次荣获省、部优质产品奖",可以确定该宣传页的印刷日在本专利申请日后。

专利权人针对上述无效宣告请求提交了意见陈述书。其主要 证据是:

证据 2 是杂志编辑的报道,而非我厂的要约。其中所描述的结构也与本专利不同,其差别在于,证据 2 封底图示为固定式水泥包装机上的电磁铁固定在专用的机架上,机架直接与固定式水泥包装机机座的孔用螺栓相连接。而本专利权利要求 5 所述的电磁铁固定在固定板上,其固定板由螺钉固定在支承臂上。 1990年第 6 期《水泥技术》杂志延期发行。

在经合议组查实、认定的事实有:

专利权人在 1990 年第 6 期《水泥技术》杂志中刊登的一份有关 WKB-II 型水泥包装机的产品介绍。其中介绍了 1990 年 10 月 20 日对该产品的鉴定结论及产品特性,在结尾中有这样一段内容:"需用该产品的厂家,请与唐山市科力新技术应用研究所

张颖智、计加宁厂长联系。"

申请专利之后,专利权人与他人产生专利侵权纠纷,对此,吉林省高级人民法院作出一份民事判决书。该判决认定 WKB—II型水泥包装机微机控制系统与争议专利技术方案相同。由于无效案件的双方当事人对 1990 年《水泥技术》第 6 期实际印刷日存在分歧且提交了内容相反的证据。本案合议组于 1994 年 4月 9日专程到国营武清印刷厂取证该厂 1990 年 12 月份整月生产报表。根据所取证据, 1990 年《水泥技术》第 6 期实际印刷日为1990 年 12 月 13 日、14 日,即本专利申请日后。

专利权人分别在 1990 年 7 月 21 日和 1990 年 12 月 1 日的《中国建材报》上作了水泥包装机微机控制系统的相关广告。

对于上述事实,合议组认为:

- (1) 从 1990 年第 6 期《水泥技术》杂志中的产品介绍性质看,是唐山市科力新技术应用研究所(专利权人)向公众发出的销售 WKB II 型水泥包装机的要约邀请,但因 1990 年第 6 期《水泥技术》杂志公开于争议专利的申请日之后,该杂志广告的内容不能作为本专利申请日前的现有技术。
- (2)产品开发过程是一个对产品不断改进的过程。尽管在该过程中出现过 WKB-2 型水泥包装机微机控制系统这样一个定型产品,但并不能惟一地确定专利权人在《中国建材报》上刊登的广告所指产品即为该定型产品。特别是,从上述的所有证据看,所对应的产品型号至少有 WKB、WKB-1、WKB-2 及 WKB-4。另外,仅仅根据产品外观照片的相似性也不足以确定两产品结构的一致性。综上,合议组认为,由于销售广告作为对公众的要约邀请,其中一个重要组成部分应当包括明确的产品型号。因此,在没有明确的产品型号的前提下,将广告中所涉及的产品认定为某特定型号产品,尚缺乏确定性。

#### 【案例评析】

本案抓住了广告在使用公开情形中可以作为影响争议专利新 颖性证据的两个主要条件。

其一,广告内容能"为公众所知"的时间必须在争议专利的申请日之前,这才能保证广告所涉及的技术内容成为专利法意义上的"现有技术"。在本案中,因 1990 年第 6 期《水泥技术》杂志公开于争议专利的申请日之后,所以该杂志广告的内容不能作为本专利申请日前的现有技术。

其二,广告所披露的内容能与争议专利所要求保护的技术方案相关联,从而确定广告所涉及的技术是否为争议专利要求保护的技术方案。在本案中,由于《中国建材报》所发布的广告未公开明确的产品型号,即广告所涉及的水泥包装机与争议专利所要求保护的技术方案无法相互关联,从而使本案合议组不能确认广告所涉及的水泥包装机即争议专利所要求保护的技术方案。

另外,由于我国专利法采用相对新颖性的制度,所以以广告作为使用公开的证据时,应当具有地域性,即上述广告只涉及在专利法意义上的"国内"所作的广告。但广告本身可以通过各种媒介出现在公众面前,许多广告是刊登在出版物上的,如杂志、报刊等。此时,公开的性质会因具体情况的不同而有所区别,下面的案例可以说明一些问题。

案例 3: 专利复审委员会第 1374 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 5 月 26 日 , 专利复审委员会作出的第 1374 号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"轮式按摩器"的实用新型专利的现有技术的认定。该争议专利的申请日为 1992 年 8 月 8 日。

经合议组查实、认定,与现有技术认定直接相关的证据是请求人提交的证据 9:一本南斯拉夫《BAZER》杂志,其发行日为

1991年6月21日,发行地为前南斯拉夫联盟。专利权人不否认该证据的真实性。该证据第83页登载Apollos 按摩器的广告,其中有该按摩器的图片和简要介绍,英文介绍部分有关于该按摩器获得BRUSSELS EUREKA'90 金牌的说明。从其中的图片看,证据9公开了一种带轮子的按摩器。从总体结构上说,它具有一个圆弧形把手,弧形把手末端为一长轴,分别连接四个纵向轴,连接的方式是长轴的末端插入纵向轴的轴孔中,其中长轴末端的直径小于其中间部分的直径;纵向轴的末端又分别连接8个轮轴,连接方式是轮轴的中央突起有供纵向轴插入的孔,纵向轴插入其中;轮轴两端安有16个按摩轮。

合议组将上述证据中 Apollos 按摩器广告本身所公开的内容 认定为现有技术,并最终宣告争议专利无效。

## 【案例评析】

一般的说,大多数刊登在出版物上的广告由于本身公开的技术(设计)信息有限,往往不能单独作为现有技术或现有设计使用,更多的广告本身只能证明其中的产品已经处于能够为公众所知的状态,而其中的产品是否与专利技术相关联,还需要其他证据或当事人的自认来确认,前两个案例即是这种情形。需要说明的是,这种证明使用公开的情形是有地域限制的。

但刊登在出版物上的广告有时可以以出版物公开的方式构成现有技术。本案就是一个例子。在本案中,合议组仅以杂志上刊登的广告本身所反映出的技术内容作为争议专利的现有技术。实际上,合议组认定的是一种出版物公开行为,这种公开没有地域限制,因此,一本于申请日前在国外发行的杂志就能够构成争议专利的现有技术。

由此可见,广告并不必然仅导致技术以使用方式公开,在某些情况下,也可导致其本身所反映出的技术以出版物方式公开。

## 七、产品展示等导致的公开

产品展示的种类很多,包括技术交易会、产品展销会、产品订货会、产品鉴定会等场合的产品展示以及模型演示等多种展示方式。在审查实践中,判断产品展示是否导致专利法意义上的公开时要考虑产品展示的性质、目的等多种因素。不管将这种展示公开归入使用公开还是以其他方式公开,其根本点在于产品展示是否使所涉及的技术方案或设计处于公众想得知即可得知的状态。

案例 1: 专利复审委员会第 121 号无效宣告请求审查决定 简介

1991 年 3 月 16 日专利复审委员会作出的第 121 号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"平抛碰撞实验仪"的实用新型专利。该争议专利的申请日为 1985 年 4 月 19 日。

请求人认为与本专利的技术方案相同的仪器在本专利申请日前已为公众所知,因此本专利缺乏新颖性。其依据是:河北省三河县一中的田中等研制的"平抛实验器"与本专利的结构相同,该仪器在 1984 年 11 月参加了河北省廊坊市教育委员会召开的全区自制教具创优评比会(下称会议一)和 1985 年 2 月在河北省保定市召开的全省自制教具评优会(下称会议二),并由河北省教学仪器设备公司推荐于 1985 年 3 月 29 日列入 1985 年度国家教学仪器设备研究项目计划。对此,请求方提交了下列附件作为证据:

附件 1:三河县一中田中老师研制的"平抛实验器"参加了上述二次会议并获一等奖的有关证明;

附件  $_2$ : 该 " 平抛实验器 " 在上述两次会上获一等奖的奖状复印件;

附件 3:田中老师填写并经各上级主管部门及教育部教学仪器研究所签章批准的"教学仪器设备研究项目申请表"复印件;

附件 4: 国家教委教学仪器研究所分别给湖北省教委教学仪器供应处与汕头教学仪器设备公司的函件;

附件 5: 《河北省自制教具创优评比会各科教具汇总》;

附件 6:报导了上述会议的《河北日报》复印件。

专利权人除对上述无效请求进行了答辩之外,还提供了下列 反证:

证据 1: 廊坊市教委于 1990 年 7 月 5 日出具的证明,证明 1984 年 12 月 24 日召开的廊坊市自制教具评优会是内部评优并不 对外公开:

证据 2:河北省教育厅(84) 冀教仪字 42 号《关于召开自制教具评优会的补充通知》;

证据 3:专利权人的"平抛实验器"在 1985 年全省自制教具 创优评比会上获一等奖的奖状照片及获奖仪器的照片。

在经合议组查实、认定了以下事实:

- 1. 根据请求人和专利权人的陈述以及上述证据,河北省三河县一中的田中等研制的"平抛实验器"与本专利的结构相同,该仪器在 1984 年 11 月参加了河北省廊坊市教育委员会召开的全区自制教具创优评比会(会议一)和 1985 年 2 月在河北省保定市召开的全省自制教具评优会(会议二),并由河北省教学仪器设备公司推荐于 1985 年 3 月 29 日列入 1985 年度国家教学仪器设备研究项目计划。
- 2. 河北省教育厅(84)冀教仪字42号《关于召开自制教具评优会的补充通知》中载明:"参加人员有各地、市教育局负责教学仪器的同志,创优教具先进代表,特邀教师代表等100人","会上将举办创优教具陈列展出,并由各地市自制教具的先进代表向大会演示或介绍教具的性能、特点",该通知还附有代表名

### 额分配表。

3. 专利权人认为这次会议的参加者需凭代表证报到,是特定人员,技术内容为特定人所知不能算公开,而请求人则持相反意见。

## 对于上述事实,合议组认为:

上述会议为"评优会",它本身就具有相互观摩、鼓励优秀的含义,该会议的名额有限定并不等于参加会议的人员均是与完成本实用新型有关的特定人员,更不能由此推断该会议是内部会议或具有保密性的会议。从双方提供的证据可以看出,参加该会议的人员很广泛,有河北省各地、市教育局负责教学仪器的同志,各中小学、仪器站、电教站的自制教具先进代表和教师代表,这些人是从事教学仪器生产、使用的管理人员以及研制、使用人员,限定名额是因为"根据上级严格控制会议规模的规定",无法由此得出该会议有保密的意向,因此该会议不同于一种新产品试制定型而需指定有关专家参加的技术鉴定会。"平抛实验器"在该会上陈列展出并示范介绍,已构成专利法意义上的公开。

# 、【案例评析】

本案例的意义在于进一步明确了"公众"的含义不是数量意义上的人群,而是不受特定条件限制的人群。在本案中,参加"评优会"的人员人数虽然有限制,但这是会议组织者出于控制会议规模的考虑而加以规定的,从会议资料和参会人员名单反映出与会人员除研制教学仪器和负责教学仪器生产、管理的人员外,还包括普通的教师代表,因而不能推断出此次会议是内部会议或具有保密性质的会议,也不能推断出与会人员对本案专利的申请人承担任何保密义务。因此,此次"评优会"的与会人员属于专利法意义上的公众,他们不受任何特定条件的限制。故本案中"评优会"上对公众进行的模型演示已经使所述的平抛实验仪

为公众所知。

另外需指出的是,上述两次"评优会"的召开日期虽然处于争议专利申请日前的六个月内,但由于"评优会"不属于"中国政府主办或者承认的国际展览会",而且展出的产品也非专利申请人自己的发明创造,故不适用《专利法》第二十四条的规定。

案例 2: 专利复审委员会第 3514 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 8 月 3 日 , 专利复审委员会作出的第 3514 号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"新型复合彩钢板压型雨阳篷"的实用新型专利的新颖性判断。该争议专利的申请日为 1999 年 6 月 9 日。本专利授权时的权利要求书是:

- "1. 一种新型复合彩钢板压型雨阳篷,包括一张篷面板,一对支架,其特征是:在所述篷面板(1)的下面衬有一层衬板(2),该衬板是一种空心挤塑板。
- 2. 如权利要求 1 所述的新型复合彩钢板压型雨阳篷,其特征是:篷面板(1)前后边边缘压有加强强度作用的折边(6);固定在两支架(3)上的篷面板是一张整板,其前部横向压有一道折痕(5),折痕以外的板面朝下微倾。"

针对上述专利权,请求人于 2001 年 3 月 9 日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本专利不符合《专利法》第二十二条第二款的规定,不具有新颖性。

审理中双方当事人均认定: (1) 1999 年 4 月专利权人将具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品放在武汉市大东门附近卖射钉枪的某个五金商店展示。(2) 1999 年 5 月在武汉市友谊大厦安装了具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品。(3) 1999 年 4 月专利权人给了请求人具有本专利权利要求 1、2 所有特征的样品 3 个。(4) 双方当事人对证据 1 的真实性没有异议。另外,

专利权人称 1999 年 5 月在武汉市友谊大厦安装具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品是试制过程, 1999 年 4 月给请求人具有本专利权利要求 1、2 所有特征的 3 个样品是为了了解市场,因为请求人是一个销售商,专利权人还称 1999 年 4 月将具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品放在某个五金商店展示是为了征求意见。合议组当庭将专利权人 2001 年 5 月 28 日的意见陈述转给了请求人。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断直接相关的事实有:

- (1) 1999 年 4 月专利权人将具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品放在武汉市大东门附近卖射钉枪的某个五金商店展示。
- (2) 1999 年 5 月在武汉市友谊大厦安装了具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品,专利权人称这是产品的试制过程。
- (3) 1999 年 4 月专利权人给予请求人具有本专利权利要求 1、2 所有特征的样品 3 个。
- (4) 1999 年 4 月给予请求人具有本专利权利要求 1、2 所有特征的 3 个样品是为了了解市场,因为请求人是一个销售商,专利权人还称 1999 年 4 月将具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品放在某个五金商店展示是为了征求意见。

对于上述事实,合议组认为:

具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品无论是在商店展示,还是安装,或者是送给请求人,其结果是使本专利权利要求 1、2限定的技术方案处于公众中任何一个人想知道就能知道的状态。尽管专利权人称 1999 年 5 月在友谊大厦安装是试制过程,但其并没有陈述试制过程具有保密协议,专利权人称给请求人的 3 个样品是为了了解市场,因为请求人是一个销售商,在此之前专利权人与请求人并不认识,由此可以推定只要是销售商都可以

从专利权人处要到具有本专利权利要求 1、2 所有特征的样品,以便专利权人了解市场。了解市场的目的就是为了销售,其结果是本专利权利要求的技术方案处于公开使用状态,导致本专利的权利要求 1、2 丧失了新颖性。

#### 【案例评析】

本案共涉及与使用公开相关的多个事实。就事实 1 而言,专利权人之所以在申请日前将具有本专利权利要求 1、2 所有特征的产品放在武汉市大东门附近卖射钉枪的某个五金商店展示,是为了了解市场,从而进入市场,获得商业利益。而且专利权人将欲申请专利的产品陈列于街头,可以肯定的是路人就该产品而言对专利权人不应承担任何保密义务;又因为若想了解争议专利所要求保护的产品结构,对于普通技术人员而言不需要特殊的难以获得的手段,只要见到该产品即能了解到权利要求所要求保护的所有技术内容。所以这种产品的展示使得争议专利的技术方案处于公众想获知便能获知的状态。对于本案而言,通过产品展示,本领域的普通技术人员利用其所具备的技术知识即可了解产品的结构,又由于这种展示是面向不负有任何保密义务的公众的,因此,可以认定公众能够获知该产品所携带的所有技术信息。

案例 3: 专利复审委员会第 2927 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年2月27日,专利复审委员会作出的第2927号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"复合装饰板",专利申请号为93226736的实用新型专利权。该争议专利的申请日为1993年12月20日。

合议组决定对此案进行口头审理,双方当事人均出席了口头审理。专利权人在口头审理中陈述:

- (1) 专利权人曾于 1992 年 1 月 24 日向中国专利局提交了申请号为 92215086.9 号、名称为"一种房门装饰面板"的实用新型专利申请,随后撤回了该申请,在 1993 年 12 月 20 日又重新提交了本专利申请,其技术内容与 92215086.9 号基本一致,前一个申请局限于房门,后一个申请不局限于房门,但是板式结构完全一样;
- (2) 1992 年 2月 4 日,上海市科委、建委在上海科学会堂(南昌路)联合举办"92 上海建材技术市场信息发布交易会",专利权人出席了新闻发布会,进行发言,并展示了92215086.9号专利申请的技术内容;
- (3) 1993 年 7 月 22 日 , 《新民晚报》介绍了专利权人的技术。

专利权人当庭提交了能证明上述 (1)、(2) 事项的证据,共6页,其副本当庭转交请求人。证据是:

证据 1: 1992 年 1 月 17 日上海人民美术出版社出具的"非职务发明证明"的复印件,1页;

证据 2:中国专利局《受理通知书》的复印件 1 页;

证据 3:上海市建筑材料工业管理局科技处《征集建材新产品成果信息的通知》的复印件 1页,日期为 1992 年 2月 20 日;

证据 4:上海市建筑材料工业管理局科技处《会议通知》的 复印件 1 页,会议时间为 1992 年 4 月 29 日;

证据 5:《'92 上海建材技术市场信息发布交易会议程》的复印件 1 页:

证据 6: 1993 年 7 月 22 日发行的《新民晚报》第 14 版的复印件 1 页。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断直接相关的事实有:

1. 专利权人于 1992年 1月 24 日向中国专利局提交了申请号

为 92215086.9 号、名称为"一种房门装饰面板"的实用新型专利申请,但由于其随后撤回了该申请,所以该申请没有被公开。在 1993 年 12 月 20 日又重新提交了本专利申请,本专利的技术内容与 92215086.9 号基本上一致,区别仅在于前一个申请局限于房门,后一个申请不局限于房门,但是板式结构完全一样。

2. 1992 年 4 月 29 日,专利权人出席了" '92 上海建材技术市场信息发布交易会"的新闻发布会,进行发言,并展示了未被专利局公开的 92215086.9 号专利申请的技术内容; 1993 年 7 月 22 日,《新民晚报》介绍了专利权人的技术。

对于上述事实,合议组认为:

- i. 就本案来说,只需考虑本专利的申请日即可,不需考虑前一专利申请的申请日。
- ii. 由于交易会展出了与第 92215086.9 号专利申请文件记载的技术内容相同的产品,因此该产品已经构成本专利的现有技术。
- iii.《审查指南》第 3.2.2 节判断新颖性的审查基准规定,在同一技术主题中,具体概念的公开使一般概念的发明或者实用新型专利申请丧失新颖性。本专利权利要求 1~6 要求保护的技术方案是一种包括有基板的复合装饰板,是一般概念的装饰板,并具体限定了该复合装饰板的结构;而本专利的现有技术公开的是一种房门装饰面板,是具体的房门装饰板,板式结构与本专利的完全一样。根据上述判断新颖性的审查基准,本专利权利要求 1~6 的技术方案相对于现有技术不具备新颖性。

# 【案例评析】

本案存在的启示在于:一旦包括产品展示在内的使用公开的 行为被确认发生在争议专利的申请日之前,被公开使用过的产品 所携带的本领域技术人员通过参加就能够获得的技术信息就可以 作为类似"对比文件"的现有技术使用。对于该案例,申请日前交易会上所展示的产品已经使其处于能够为公众所知的状态,专利权人自己陈述交易会上展出的产品就是公开的专利申请中的房门装饰板,并且该房门装饰板与本专利的区别仅在于一个是房门板、一个是一般意义上的装饰板。所以,通过交易会展示,已经使所述产品成为本专利的现有技术。

# 第三节 以其他方式公开

《审查指南》第二部分第三章对"以其他方式为公众所知"的概念作出了进一步具体解释,其内容如下:

## "2.1.3.3 以其他方式公开

为公众所知的其他方式,主要是指口头公开等。例如,口头交谈、报告、讨论会发言、广播或者电视等能使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视和电影的报道,以其播放日为公开日。

其他还包括公众可阅览的在展台上、橱窗内放置的情报资料及直观资料,如招贴画、图纸、照片、模型、样本、样品等,以 其公开展出之日为公开日。"

在《审查指南》中与此有关的规定还涉及《审查指南》第四部分第一章有关非出版方式公开的认定的内容。《审查指南》中的相关内容如下:

# "12.2 非出版方式公开的认定

非出版方式公开是指以出版方式公开以外的各种方式的公 开,例如使用公开、口头公开以及非出版载体的公开。"

在《审查指南》的该部分内容中,明确指出口头公开以及非出版载体的公开与使用公开同属于非出版方式的公开,虽然从文

字上没有直接出现"其他方式的公开"的概念,但是根据它对非出版方式的界定,仍可以得出此处出现的口头公开方式和非出版载体的公开方式实际上就是《审查指南》第二部分中的"其他方式"。从而《审查指南》中将"以其他方式为公众所知"概念中的"其他方式"以非穷举的方式进一步界定为口头公开方式和非出版载体的公开方式。梳理《审查指南》中这两部分的法律条文,可以看出前一部分是从其他方式可能包含的具体方式的角度阐述的,而后一部分更着重从是否具有出版属性的角度界定其他方式。从上述的法律条文及相关规定中,我们可以得出这样的解释,以其他方式公开与使用公开都属于非出版公开方式中的一种,它们共同构成了非出版公开方式。"以其他方式公开"是非出版公开方式中除去使用公开方式之外的一类公开方式,例如包括各种形式的口头公开、非出版载体形式的公开以及展台或橱窗展示形式的公开。

《审查指南》中对于"其他方式"涵盖的具体方式采用开放式描述的原因可能是审查实践中出现的"其他方式"的多样性造成的。正是由于这种多样性,本文对于"其他方式"也不作概念上的定义,而是力图从个案的角度通过大量审查实践中的典型案例,阐述这种公开形式。在下面的案例中,主要涉及口头形式的公开、由展示和展出导致的公开、非出版载体的公开以及通过"鉴定会"导致的公开。因此本节将从这四种情形入手分析以"其他方式"为公众所知所涉及的判断原则及其公开时间的确定。

## 一、口头公开

# (一)各种会议

除前述《审查指南》第二部分第三章中规定的情形外,第四部分第一章 12.2.6 中进一步规定,口头公开的方式包括通过交谈、报告、讲座、演说、广播、电视和声音再现设备将技术内容

传达给公众的各种方式。所有这些方式都是通过口头来向公众讲述技术内容,公众只要想听就能得知,至于实际上是否有公众得知无关紧要。

根据前述《审查指南》的有关规定,口头交谈、报告、讨论 会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视和电影 的报道,以其播放日为公开日。

判断公众中的任何人对于以口头公开方式公开的内容是否达到了只要想听就能得知的状态,至于实际上是否有公众得知无关紧要。

除上面阐述的以其他方式公开的判断原则外,《审查指南》 第四部分第一章第 12.2.6 节中进一步规定,某人(传播者)向 听众(获知者)讲述技术内容之前要求其保密的,该听众则负有 保密义务,从而不存在公众中的任何人都能够得知该技术内容的 状态。除非有证据证明该听众事实上未履行其保密义务而将该技 术内容公开,不能以该听众已经获知该技术而认定该技术内容已 经 公开。

下面通过几个具体案例就引申出的若干法律问题对口头公开的判断原则所涉及的在实际操作中的掌握进一步加以阐述。为了阐述问题的方便,下面根据口头公开具体实施环境的差异将其分成三种形式:第一,与具体会议有关的发言、报告、演讲和讨论;第二,与会议无关的谈话、讨论;第三,广播或者电视节目。

案例 1: 专利复审委员会第 207 号无效宣告请求审查决定 简介

1992 年 3 月 4 日 , 专利复审委员会作出的第 207 号无效宣告请求审查决定涉及到一项名称为"微机化增强型体外反搏装置"的实用新型专利的新颖性判断。其申请日为 1985 年 4 月 1 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断中涉及口头公开形式有关的事实和证据如下:请求人举证专利权人曾于申请日前在广东省生物工程学会 1984 年 4 月举办的年会上宣讲了一篇论文,该论文公开了与本专利有关的技术内容。请求人为此提交了该论文所属的年会论文汇编,即附件 1:《广东省生物医学工程学会论文汇编(1980~1983)》中收录的两篇论文的复印件。请求人同时指出该论文汇编在 1984 年共印刷了 1 000 份,在该次年会前后发放了 300 多份。

对于上述事实,专利权人并无异议,但是其强调学会的年会是内部的交流会,不属于公开性质的会议,因此会议上的发言应该不构成口头公开。

对于学术年会,是否应当认定为公开性质的会议?而参会的学者是否构成专利法意义上的公众?如果参会者作为会议内容的获知者,那么他们是否受到默示的保密义务的约束?

对此,决定中指出:"该学术年会本身旨在进行学术交流,属于学术会议,并非是保密会议,因此在年会上所公开的技术从发表之日起即已成为公开的技术。此外,附件1已于1984年4月出版,虽然其无统一期刊代号或统一刊号,但已成为以纸张为载体并可为公众获得的印刷品,属于《专利法》第二十二条所称的出版物,即使其发行数量很少,也已处于为公众所知的状态。综上所述,附件」的内容不仅在学术会议上公开发表,且也以出版物形式在本专利申请日前为公众所知,故已成为本专利申请日前的现有技术。"

## 【案例评析】

如何看待学术年会上发言的性质?首先,应该确定学术年会的会议性质,然后再确定会议发言者的动机和效果。在确定会议性质时可以参考参会者的范围以及参会目的加以确定。通过对其

会议性质的掌握进而判断出参会者是否会受到明示的或默示的保 密义务的约束。在参会者受到保密义务约束的情况下,只有提出 能够证明在申请日前该有保密义务的获知者事实上未履行其应尽 的保密义务,而以"其他方式"向公众传播了该技术的时候,才 造成该技术的公开。对本案而言,争点也正在于确认学术年会的 性质,即年会是否局限于学术界的内部会议。正如该无效决定中 指出的,学术年会的目的在于进行学术交流,属于交流性质的学 术会议,而交流的目的在于使自己的观点为学术界同仁所认同。 这里所说的学术同仁显然不应该局限于受参会人数限制的参会的 业界人士。每一个在会议上发言的发言者的初衷显然是在整个学 术界推广自己的学术观点,并希望得到学术界的公认。因此我们 不难得出这样的结论:在以交流学术观点为目的的参会者没有受 到明示的保密协议约束的情况下,应该认为他们也没有默示的保 密义务。否则就会和年会"交流"的性质相矛盾。因而尽管参会 人员的数量有限,但是由于这些会议内容的获知者并没有保密义 务,从而使年会上所公开的技术内容于发表之日起即已成为公开 的技术。

案例 2: 专利复审委员会第 1243 号无效宣告请求审查决定 简介

1999年 1 月 13 日 , 专利复审委员会作出的第 1243 号无效宣告请求审查决定涉及到一项名称为"阀芯直开启无泄漏水龙头"的实用新型专利的新颖性判断。其申请日为 1994 年 5 月 19 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断中涉及口头公开形式有关的事实和证据如下:请求人举证专利权人曾于申请日前在无锡小天鹅股份有限公司举办的一次"全国维修会议"上作大会发言,在其发言中公开了本专利技术方案。请求人为此提交了三份证据:

证据 1: 专利权人于 1996 年 6 月 14 日提交的给专利复审委员会的答复信件;

证据 2: 1994 年 5 月 7 日《中国消费者报》上的广告;

证据 3:无锡小天鹅股份有限公司销售部于 1994 年 5 月 22 日发出的通知。

请求人认为专利权人在证据 1 中的"社会对该专利产品的评价"一段中称:"1994年 2 月,小天鹅洗衣机厂在全国公开征求意见和建议时,我们即将样品送到该厂,并在 3 月底召开的全国维修会议上作大会发言(类似学术报告),受到与会者的一致好评,并获大奖。小天鹅洗衣机厂家为此发文通知各地采用,以取代老式接驳器。"

针对上述事实,审查决定认为:"从证据 1、2、3 所构成的证据链中可以认定下述事实,即: a. 申请日前在小天鹅洗衣机厂召开了该厂的'全国维修会议',其目的是对部分向该厂提供意见者颁奖,参加者包括小天鹅洗衣机厂全国各地维修点负责人及向小天鹅洗衣机厂提供建议并获奖者; b. 在会上作为受奖者的本专利的设计人之一发言对本专利产品进行了介绍。但从证据1、2、3 所构成的证据链中不能认定在上述'发言'中是否公开了本专利的技术方案。这是因为请求无效的主张建立在专利权人本人称其曾在大会上'发言'的陈述的基础之上。但是,该'发言'的内容是涉及了产品的优点、功能还是涉及其内部的结构,特别是是否涉及了与本专利权利要求中所记载的技术方案及结构特征,从上述陈述中不能认定。故该证据链不足以否定本专利的新颖性或创造性。"

## 【案例评析】

本案虽然最终以会议发言未披露所涉及专利的具体结构而维持专利权有效,但是这样的结论是建立在决定实质上将会议发言

作为影响涉案专利新颖性的现有技术考虑的前提下作出的。发言 的具体内容不是本文关注的视点,而探讨会议上发言的性质才是 本文所关注的对象。首先,还是应该确定小天鹅洗衣机厂召开的 "全国维修会议"的会议性质。在确定会议性质时可以参考参会 者的范围以及参会目的加以确定。通过对其会议性质的掌握进而 判断出参会者是否会受到明示的或默示的保密义务的约束。在确 定会议性质时不应该忽略专利权人陈述的这样一个细节,即小天 鹅洗衣机厂在 1994 年 3 月底召开全国维修会议之前的 2 月份 , 曾向全国公开征求意见和建议。专利权人正是因为对那次公开征 集建议的响应行为(即将样品送到该厂)才参加大会并发言的。 也就是说,在全国范围内对小天鹅洗衣机厂公开征求意见和建议 作出响应的人员,都有可能成为参会的主体。除此之外,小天鹅 洗衣机厂全国各地维修点负责人也作为参会的主体。小天鹅洗衣 机厂召开会议的目的是对部分向该厂提供意见者颁奖。在这样的 会议背景下,作为获奖者发言显然是小天鹅洗衣机厂作为向本厂 所属的全国各地维修点推广与小天鹅洗衣机有关的新技术的手 段。这也可以从证据②的广告以及证据③的无锡小天鹅股份有限 公司销售部干上述维修会议之后作出的通知各地采用所述新产 品,以取代老式接驳器的事实中得以佐证。由此可以得出参加会 议的人员既没有受到明示的保密协议的约束,同时也不负有默示 的保密义务,从而上述维修大会上公开的技术内容干发表之日起 即已成为公开的技术。

这两个案例虽然只是个案,但是它们对于如何看待与具体会议有关的发言、报告、演说和讨论的性质却有普遍意义。首先,应该确定所涉及会议的性质,然后再确定会议发言者的动机和效果。在确定会议性质时可以参考参会者的范围以及参会目的加以确定。通过对其会议性质的掌握进而判断出参会者是否会受到明示的或默示的保密义务的约束。在参会者受到保密义务约束的情

况下,只有提出能够证明在申请日前该有保密义务的获知者事实上未履行其应尽的保密义务,而以"其他方式"向公众传播了该技术的时候,才造成该技术的公开。

## (二)企业内部职工的建议

案例:专利复审委员会第 2579 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 9 月 8 日 , 专利复审委员会作出的第 2579 号无效宣告请求审查决定涉及到一项名称为"圆盘式真空过滤机滤饼脱落装置"的实用新型专利的新颖性判断。其申请日为 1996 年 3 月 27 日。

在经合议组查实、认定的事实中,淮北矿务局临涣选煤厂(请求人)举证的与新颖性判断中涉及口头公开有关的事实包括:

附件 2:第 3页写明,在申请日之前专利权人本人曾先后四次,即 1995年 8月向专利权人所在的工厂(请求人)的副总工程师、1995年 9月向该厂厂长、同时向该厂工会合理化建议办公室、1996年 2月向淮北矿务局局长以合理化建议的形式公开其专利技术方案。请求人提交的与此有关的证据如下:

附件 2: 1997 年 9 月 9 日专利权人向安徽省淮北市科委提交的调处请求书复印件;

附件 3: 1995 年 9 月专利权人提交给请求人的技术方案及结构图复印件。

如何认定在企业中提出的有关合理化建议的性质?这种合理 化建议是否作为以其他方式公开情形的一种?对此,决定中指 出,"合议组注意到上述事件的发生起源于 1995 年专利权人的上 级单位淮北矿务局临涣选煤厂(即请求人)公开以重奖方式向全 厂职工征集解决办法。通过上述事实可以确认:专利权人的上述 行为发生在该实用新型专利申请日之前;在专利权人的上述行为 中能够得到所述技术信息的人群仅仅局限于该厂和该厂的上级领导部门的部分领导。由此可知,专利权人的上述行为是企业内部的正常工作程序,不能认定其属于向社会公开的行为。因为企业内部职工响应企业的号召,积极向企业提出合理化建议是以企业职工与企业之间的信赖关系为基础的,此时的企业领导人并非一般意义上的公众,他们是企业的代表。因此,企业职工向企业领导人提交合理化建议行为是将有关技术信息向特定人公开,不属于专利法意义上的在先公开。"

#### 【案例评析】

首先,应该考察发言者或谈话者的说话动机和效果;第二,考察谈话相对人与谈话者的关系;第三,通过对上述问题的掌握进而判断出谈话相对人是否会受到明示的或默示的保密义务的约束。在谈话相对人受到保密义务约束的情况下,只有提出能够证明在申请日前该有保密义务的谈话相对人事实上未履行其应尽的保密义务,而以"其他方式"向公众传播了该技术的时候,才造成该技术的公开。

对本案而言,第一,谈话者作为企业员工中的一员,他提出建议是出于对企业以重奖方式向厂内职工征集与本企业发展有关的解决办法这一行为的响应。他提建议的目的首先在于关心本企业的发展,希望为企业尽力,另外,由于企业是以重奖方式征集解决方案,因而也不能排除其物质利益上的考虑。第二,再考察谈话者即专利权人与谈话相对人的关系。既然征集合理化建议的主体是企业,那么有权听取合理化建议的主体自然也应该是企业。因此本案中听取专利权人技术内容的人员虽然涉及不同层次,有企业内部主管领导,也有办公室人员,还有企业的上级部门领导。但是他们都是与该企业有特定关系的人员,这种关系既包括上下级关系,也包括工作关系,即他们并非一般意义上的公

众。他们在听取职工有关企业建议的过程中,实际上是作为企业的代表,而不代表他们本人。第三,判断谈话者与谈话相对人之间是否存在明示的或默示的保密约定。基于前面的分析,既然企业征集建议的目的和建议人提出建议的目的都是为了本企业更好地发展,而征集的对象和范围也只限于本企业,那么设想一下如果企业在此过程中与建议人之间没有保密义务,那么企业以重奖方式征集的建议随后便有可能处于众所周知的状态,这其中当然也不排除会被其商业上的竞争对手所获悉,这样的结果肯定违背了企业为谋求发展而以重奖方式征集解决方案的初衷。因此根据企业自身经济利益的需要以及建议人出于对预期的物质奖励的期待,企业职工和企业领导人之间存在基于信赖关系的默示的保密义务是一种必然。当然,如果有证据表明在申请日前该有保密义务的听取合理化建议的企业有关人员未履行其应尽的保密义务,而以"其他方式"向公众传播了该建议内容的时候,那么才有可能造成该建议的公开。

## (三)广播或电视节目

案例:专利复审委员会第 317 号无效宣告请求审查决定简介 1993 年 3 月 25 日,专利复审委员会作出的第 317 号无效宣 告请求审查决定涉及到一项名称为"广告版面"的实用新型专利 的新颖性判断。其申请日为 1989 年 3 月 27 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断中涉及口头公开直接相关的事实包括:请求人主张在 1988 年中央电视台向全国播放的"阿根廷甲级足球联赛"的节目中,球场四周布满了以"转动轴及其轴上的多面柱状体及画面"构成的变换式广告版面,因此本专利技术已属公开,所要求保护的专利为现有技术。请求人为此提交了证据 1:一盒其声称的中央电视台在 1988 年期间不定期播出的阿根廷甲级足球联赛的录像带。

针对上述事实,决定认为,"录像带上没有时间,没有解说,也没有中文字幕。合议组没有看到能表明该录像在本专利申请日前向国内播放的任何标记,请求人也没有提供任何有关的旁证,因此不能据此认定其为本专利申请日前的现有技术,从而不能以此来否定本专利的新颖性与创造性。"

#### 【案例评析】

尽管决定是以请求人举证不足以致干无法确定这种其他方式 公开的具体时间作为视点的,但本文却不想关注其证据本身,而 希望通过本案明确以广播、电视节目等形式在国内公开作为以其 他方式公开中的一种具体情形。广播和电视由于其节目本身具有 的广泛公开性和大众传播性因而造成了这些节目一经播出即为公 众所知的结果。在此过程中,一般意义上,节目的听众和观众也 不会负有保密的义务。在认定此种公开形式时,重点在干确认以 广播和电视节目的具体播出时间反映的口头公开时间。一般来 说,广播和电视节目往往通过节目本身以某种有形载体记载的形 式体现,比如本案中通过录像带这种有形载体的形式体现。对于 这类证据,除了进行一般证据审查之外,还应把确认广播和电视 节目的播出时间作为一个重点。假设本案中有其他证据能够证明 电视节目确实是在本专利申请目前在国内电视台播出的,那么通 过电视节目中公开的变换式广告版面(具体而言,是观众能看到 的广告版面部分)就成为涉及本专利的现有技术,观众看不到的 广告版面部分如广告版面的内部结构并不能构成本专利的现有 技术。

# 二、展示、展出导致的公开

根据《审查指南》第二部分第三章的规定,这种公开形式是 指公众可阅览的在展台上、橱窗内放置的情报资料及直观资料, 如招贴画、图纸、照片、模型、样本、样品等造成的公开。以其 公开展出之日为公开日。

## (一)技术成果交易会

案例:专利复审委员会第 29 号无效宣告请求审查决定简介 1989 年 1 月 28 日,专利复审委员会作出的第 29 号无效宣告 请求审查决定涉及到一项名称为"带收音机的多功能电子手杖" 的实用新型专利的新颖性判断。其申请日为 1985 年 10 月 17 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断中涉及其他方式公开有关的事实和证据如下:请求人举证专利权人曾于申请日前携带具有收音、按摩和照明功能的 A-1 型电子手杖参加了由国家科委、国家经委、国防科工委及北京市人民政府联合主办的"首届全国技术成果交易会"。为此,请求人提交了如下证据:

附件 1: 《首届全国技术成果交易会主办单位会议纪要》;

附件 2:专利权人于 1986 年 6月 28 日提交的《意见陈述书》 (其中表明专利权人承认于 1985 年 5 月已将带收音机的多功能电 子手杖作为商品在"首届全国技术成果交易会"上展销)。

对于上述事实,专利权人并无异议,但是强调在这次交易会上并没有达成对 A-1 型电子手杖的转让协议,试图以此证明该技术未被公开。

对此,审查决定中指出,此次交易会的目的是"通过举办交易会为开拓全国技术性市场,促进技术商品化,加快技术流通和人才流动积累经验";交易会的内容是技术转让、技术服务、合作经营、合作生产等等;并且强调指出,"技术成果交易会有别于一般的成果展览会",要求选出适销对路、量大面广、技术比较成熟、经济效益好、易为广大企业特别是中小企业、乡镇企业、个体户所接受的项目上报参展。(见请求人 1988 年 9月 8 日提交的附件 1)基于上述事实,决定认为为了达到转让交易的目

的,任何与会者都有权了解参展产品的技术性能和结构,而对于电子手杖这样的日用产品来说,通过参展的样品就完全可以了解其技术内容。因此,参展的 A-1型电子手杖已经成为现有技术。由于该现有技术在功能和结构上都最接近于本实用新型,决定认为它是对本实用新型的新颖性和创造性进行判断的基础。

专利权人强调在这次交易会上并没有达成对 A-1 型电子手杖的转让协议,试图以此证明该技术未被公开,这种看法是不正确的。《专利法》第二十二条第二款所说的为公众所知,是指一项技术已经处于为公众中的任何人所能了解或得知的状态,例如将论文放入公共图书馆供读者查阅,将产品放在商店里出售等等。只要有证据表明这种状态已经存在,所涉及的技术内容就成了专利法所说的现有技术,至于实际上是否有人借阅或购买则不能影响对上述事实的认定。请求人在 1988 年 9 月 8 日的意见陈述中指出,经国家科委成果局成果处的同志证实,该交易会对于前往参观的人没有特殊限制,任何个人或集体只要买票均可以入场参与交易。在这种情况下,A-1 型电子手杖无疑已经成为现有技术。

## 【案例评析】

对于展示、展出行为,首先应该确定展示、展出方展示行为的动机和目的以及观看信息展示、展出的人员接受展示信息的动机和目的。如果涉及的展示、展出行为与具体会议,如新闻发布会、成果交易会、展览会等相关,那么还可以结合会议的性质、会议主办方和承办方的意愿加以综合考虑,从而通过对双方行为目的的判断确定在信息展示过程中是否存在对所展示的信息默契保密的需要。然后再考虑观看信息展示、展出的人员与信息展示、展出方的关系;最后考察展示或展出的内容是否可以通过展示或展出行为本身被了解。

对本案而言,第一,确定参展各方的动机和目的。既然交易 会的目的在于开拓全国技术性市场,促进技术商品化,加快技术 流通和人才流动积累经验,那么参加交易会的产品展示、展出方 和观看信息展示、展出的人员具有共同的技术转让、技术服务、 合作经营、合作生产的目的。从双方的行为目的判断在信息展示 过程中不存在对所展示的信息默契保密的需要。第二,考察交易 会参展方与观展方之间的关系。从附件1的《首届全国技术成果 交易会主办单位会议纪要》对于参展项目作出的规定"要求选出 适销对路、量大面广、技术比较成熟、经济效益好、易为广大企 业特别是中小企业、乡镇企业、个体户所接受的项目上报参展" 可以看出,会议主办方对干参加交易会的主体并没有作具体限 定,应该认为是一般主体,这也可以从国家科委成果局成果处的 同志出具的证言"任何个人或集体只要买票均可以入场参与交 易"得到印证。第三,任何与会者都有权了解参展产品的技术性 能和结构,而对于电子手杖这样的日用产品来说,通过参展的样 品就完全可以了解其技术内容。因此,参展的 A-1 型电子手杖 自参展之日起就以这种展示的方式成为本专利的现有技术。

## (二)产品订货会

案例:专利复审委员会第 184 号无效宣告请求审查决定简介 1991 年 11 月 22 日,专利复审委员会作出的第 184 号无效宣 告请求审查决定涉及到一项名称为"耙式卸料机"的实用新型专 利的新颖性判断。其申请日为 1988 年 4 月 18 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断中涉及其他方式公开有关的事实和证据如下:证人杨存久作证于本专利申请日前的 1987 年 5 月份,专利权人召集订货会议,参加会的人员涉及大秦线上的 13 个集运站的订货人,会上看到了本专利所涉及的耙式卸料机的总装图,会后参观了该机的样品并定了货。请求

#### 人提交的主要相关证据为:

附件 7: 德兴铜矿运输部与稷山洗煤厂的订货合同;

附件 9: 专利权人在会上提交的订货时向订货人展示的总装图。

对于上述事实,专利权人对与订货会有关的事实并无异议,但是表示,订货人仅仅是特定人,而且实际发货均在本专利申请日之后,因此并不构成为公众所知的状态。

对此,决定中指出,"根据双方当事人所提供的证据,决定认为,无论专利权人于 1987 年 5 月所召集的是不是订货会,会后订货的事实是确实存在的。特别是附件 9 和附件 7 均明确表明,在本专利申请日之前,专利权人已经向订货人展示了'耙式卸料机'的图纸,并且订货人并不限于专利权人所声称的特定人(即大秦线上的 13 个转运站),这一事实就属于《专利法》第二十二条第二款中所说的以其他方式为公众所知"。

## 【案例评析】

本文对此案关注的视点并不在于与订货合同和在先销售行为有关的使用公开的问题,而在于探讨在订货会上专利权人向订货人展示所售产品设计图纸的行为是否构成了专利法意义上的以其他方式为公众所知。一般意义上,设计图纸如果没有其他证据的佐证,其本身并不具有公开的属性,通常作为内部资料考虑。但是本案中专利权人向订货会的参加人展示图纸是基于希望和参会人员达成订货协议,从而为本企业推销产品的考虑,而订货人观看图纸也是出于了解专利产品,即耙式卸料机的结构,从而确定该产品是否为本企业所需求的目的。双方的行为目的不存在对所展示的信息默契保密的需要。第二,参加订货会的人员没有资格限制,只要是对该产品有兴趣的企业均可参加。本案中涉及大秦线上的13个转运站。第三,由于本专利涉及耙式卸料机的结构,

而通过观看专利权人提供的耙式卸料机结构设计图纸的行为可以 直观地了解与本专利有关的技术信息。图纸上所记载的设计信息 由于专利权人的公开展示行为而处于"为公众所知"的状态。

# 三、鉴定导致的公开

鉴定能否作为专利法意义上的"以其他方式为公众所知"的 方式中的一种,在专利界存在不同的观点。综观专利复审委员会 与鉴定会有关的无效宣告请求审查决定,可以看出对此也存在不 同的观点。主要有以下三种:第一种观点认为参加鉴定会的人员 是"特定人",不构成专利法意义上的"公众",而且参加鉴定会 的人员对被鉴定的技术内容负有默示的保密义务。其依据是国家 科学技术委员会 1987 年 10 月 26 日发布的《科学技术成果鉴定 办法》。第二种观点产生的背景是在上述的行政规章颁布之前, 也就是说在对鉴定会的认定还没有明确的行政规章规定的情况下 产生的。该观点认为,对新的科研成果进行鉴定,在我国已是一 种习惯做法。这类鉴定是否使有关技术内容丧失新颖性,需要依 据专利法,对具体情况进行具体分析。不能认为凡是在申请日之 前开过鉴定会的发明创造一律丧失了新颖性。第三种观点不认为 参加鉴定会的人员对被鉴定的内容负有默示的保密义务,如果没 有证据表明参会者受到明文的保密条款的约束,则应该认定鉴定 会所涉及的鉴定内容通过鉴定会的召开已经成为公众公知的技 术。这种观点与前两种观点相比,对专利权人的举证责任的要求 明显重于前两者。本文在此介绍的是专利复审委员会在大量审理 案件中体现的以第一种观点为代表的主流观点。第一种观点的合 理性究竟体现在哪些地方以及它适用的法律依据又是什么?下面 从鉴定的含义和种类、不同类型鉴定的性质以及鉴定所涉及的法 律依据这三个方面加以阐述。

1990 年颁布的《新产品鉴定验收办法》第三条规定:"鉴定

验收是指对新产品的技术性能和水平、社会经济效益及市场前景进行客观、科学的评价。它是对新产品开发工作的阶段性总结,也是正式生产的依据。"因此,鉴定实质上就是对新产品从技术上、经济上作全面评价,以确定是否可进入下阶段试制或正式投产的行为。《科学技术成果鉴定办法》第二条对于科技成果鉴定也给出了明确定义,即是指"有关科技行政管理机关聘请同行专家,按照规定的形式和程序,对科技成果进行审查和评价,并作出相应结论。"

从 1990 年发布的《国家级重点新产品试制鉴定计划管理规定》([1990] 国科发计字 835 号)第二章第七条规定:"新产品试制过程一般包括以下三个阶段:一、调研、确定试制目标和实施方案;二、设计和样机(样品)研制及鉴定;三、投产前的试产及生产定型鉴定(投产鉴定)或验收。"

第八条规定:"新产品鉴定包括样机(样品)鉴定和试产后的生产定型鉴定(投产鉴定)或验收。样机(样品)鉴定按《中华人民共和国国家科学技术委员会科学技术成果鉴定办法》执行;生产定型鉴定(投产鉴定)或验收办法另定。"

从上述相关规定可知,根据鉴定在新产品试制过程中所处阶段的不同,将新产品鉴定分为样品试制阶段后发生的样机(样品)鉴定和小批试制阶段后发生的生产定型鉴定(投产鉴定)两种。上述规定虽于 1997 年 11 月 29 日失效,但是它对于新产品鉴定的分类仍值得借鉴。另外,国家计委于 1990 年 12 月 5 日颁布实施的《新产品鉴定验收办法》对此也有类似的规定,其中第四条将新产品鉴定验收分为样机(样品)试制鉴定、定型鉴定、试产(投产)鉴定或验收。这种分类较前种分类而言,只不过是将试产后的生产定型鉴定(投产鉴定)细分为定型鉴定和试产(投产)鉴定两类。本文在此采取第一种分类方式,即将新产品鉴定分为样机(样品)鉴定和试产后的生产定型鉴定(投产

## 鉴定)。

由于样机(样品)鉴定发生在样品试制阶段完成之后,生产定型鉴定(投产鉴定)发生在小批试制阶段后,因而探讨样品试制阶段和小批试制阶段究竟发生了哪些行为,以及这些行为是否局限在一个特定的范围之中对于确认这两种鉴定行为的性质就变得尤为重要。

国家科学技术委员会 1987 年 10 月 26 日发布的(87)国科发字 0781 号文件《中华人民共和国国家科学技术委员会科学技术成果鉴定办法》,其中第九条规定:"鉴定委员会成员应对所鉴定的科技成果承担保密义务"。因此,按照该规定, 1987 年 10 月 26 日之后举行的鉴定会的成员均负有保密义务。这个规定于1995 年 1 月 1 日起废止。国家科学技术委员会于 1994 年 10 月 26 日以第 19号令又发布《科学技术成果鉴定办法》,该办法于 1995 年 1 月 1 日起施行。其中第三章第十五条规定:"参加鉴定工作的专家应当保守被鉴定科技成果的技术秘密。"

比较两个办法中相应的条款,可以看到 1995 年施行的办法 对于参加科学技术成果鉴定的有关人员的保密责任界定得更为清楚,不仅明确了违背保密义务的情形,而且指出得到鉴定单位或 个人的同意是鉴定人员不承担保密义务的特例情况,同时还强化 了违背该规定所带来的法律责任。

按照上述规定,科学技术成果鉴定会的成员均负有保密义务。显然,科学技术成果鉴定会上散发给与会者的供鉴定之用的鉴定会文件,不是对社会公众公开的资料。技术鉴定报告及产品试用运行报告均不属于公开出版物,不能直接证明被鉴定产品在本专利申请日前公开使用。

# (一)样机(样品)鉴定

按照前述鉴定的种类和相应的法律依据, "样机(样品)鉴

定"按《中华人民共和国国家科学技术委员会科学技术成果鉴定办法》执行,而鉴定委员会成员或参加鉴定工作的专家应当保守被鉴定科技成果的技术秘密。因此,参加样机(样品)鉴定的成员应当承担保密义务。

样品试制是指根据设计图纸、工艺文件和少数必要的工装,由试制车间试制出一件(非标设备)或数十件(火花塞、电热塞、管壳等类产品)样品,然后按要求进行试验,借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性,考核图样和设计文件的质量,此阶段完全在研究所内进行。因而一般而言,在这阶段之后发生的鉴定应该具有内部保密的性质,这也是 1990 年发布的《国家级重点新产品试制鉴定计划管理规定》作出"样机(样品)鉴定按《中华人民共和国国家科学技术委员会科学技术成果鉴定办法》执行"之规定的理论依据。

案例:专利复审委员会第 207 号无效宣告请求审查决定简介 1992 年 3 月 4 日,专利复审委员会作出的第 207 号无效宣告 请求审查决定涉及到一项名称为"微机化增强型体外反搏装置" 的实用新型专利的新颖性判断。其申请日为 1985 年 4 月 1 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断直接相关的事实包括:1984年11月,召开了微机化增强型体外反搏装置的技术鉴定会,请求人提交了鉴定会资料。请求人认为鉴定组人员涉及面广,与会人员均可获得鉴定会资料,所鉴定的技术也未列入当年科技保密项目,且在羊城晚报上对这次会议作了新闻报导,因此认为这是一次公开举行的技术鉴定会议。请求人提交的与上述事实相关的证据包括:

附件 2: 微机化增强型体外反搏装置技术鉴定资料;

附件  $_{7}$ : 带微型计算机的增强型体外反搏装置鉴定组成员名单;

附件 8: 1984 年 11 月 26 日《羊城晚报》上登载的有关报导

的复印件。

对此,决定认为:"从请求人提供的附件 7 可看出,该技术鉴定会是指定人员参加的,会议旨在鉴定该项技术,而不是交流技术,即使该技术未列入保密项目,并对这次会议有新闻报导,也不能由此得出这次鉴定会是公开举行的技术鉴定会的结论。请求人提交的附件本身是一份鉴定资料,请求人未能举证说明社会公众中的任何人能从何处合法地得到该鉴定资料,因此尚不能被认为是《专利法》第二十二条所说的公开出版物。如果附件 8 的新闻报导中公开了有关技术内容,则也只能以新闻报导中所公开的那部分内容作为现有技术。"

关于附件 2 中记载的本专利的两台产品在 1984 年 4 月提供给深圳市人民医院反搏室试用一事,该附件中已明确记载这是"试用",试用的目的显然是为了该次鉴定会提供临床试用报告,在仪器使用过程中,病人并不了解医疗器械本身的内部结构。合议组认为这种"试用"的本身并不是一种公开性的使用行为。

## 【案例评析】

从该决定引申出的法律问题:

1 该鉴定会是否导致本专利的公开

从上述案例看,微机化增强型体外反搏装置技术鉴定会是这种装置研制阶段的技术成果鉴定会,该装置还没有形成最终的定型产品,因此该鉴定会应属于"样机(样品)"鉴定,根据前述相关规定,参会人员均负有保密义务,参会人员即使再多也不属于专利法意义上的"公众"。至于供医院试用的两台产品也只能算作是样机,由于本案涉及的产品是医疗器械,直接与人体相关,为了保证人身安全在样机完成后进行试用显然是样机鉴定前的必要步骤,但本案中的试用是在特定范围内进行的,是为技术成果鉴定会作准备的,因此,试用方要承担默示的保密义务。除

非有证据证明试用方未承担保密义务或接受治疗的人员确实通过 某种具体行为导致该技术内容的公开,才能认定该技术内容已处 于公知的状态。

2. 对鉴定会进行新闻报道是否使鉴定会成为公开性质的会议

本决定所持的观点是否定的。理由在决定中虽未详细阐述,但是从新闻报道的性质可以知道,与鉴定会有关的新闻报道的内容应该属于消息性质的内容,比如鉴定会的召开时间和参会人员介绍以及会议的目的等,并不可能在新闻中播放与鉴定会有关的具体会议内容。因此进行新闻报道本身给公众的启示只能是知道何时、何地召开了什么会议,但是其本身并不能影响会议的性质,因此从新闻报道本身并不能得出鉴定会对公众公开的结论,除非电视台对鉴定会作了会议内容转播。

#### 3. 明确了举证责任的分配

即在要求专利权人举证参会者应负保密义务与要求请求人举证说明社会公众中的任何人能够合法地获得该鉴定会资料的选择中,采取后一种选择。也就是说,将举证责任更多地放在了请求人一边,认为即使没有明文的保密协议存在,参会者实际上也应该负有默示的保密义务。对于请求人,如果其主张鉴定会资料已经通过鉴定会公开,那么其应当承担举证的义务。在没有证据支持的前提下,其主张不能成立,应该认为鉴定会的目的并不是向公众公开技术或推销产品,通常只有参加鉴定会的人或特定人才能阅读该鉴定会上的相关文件和资料,而未参加鉴定会的公众就未必能阅读,由此并不构成"为公众所知"。

## (二) 生产定型鉴定

生产定型鉴定(投产鉴定)发生在小批试制阶段之后,而小 批试制是在样品试制的基础上进行的,它的主要目的是考核产品 工艺性,验证全部工艺文件和工艺装备,并进一步校正和审验设计图纸。此阶段以研究所为主,由工艺科负责工艺文件和工装设计,试制工作部分扩散到生产车间进行。对于这阶段发生的鉴定性质的界定,1990年发布的《国家级重点新产品试制鉴定计划管理规定》中没有给出明确的依据,只是规定"生产定型鉴定(投产鉴定)或验收办法另定。"但是,在理论上,从小批试制行为本身考察,其发生的场所虽然除研究所之外还扩展到生产车间,但是试制工作从性质上说仍然局限于一个特定的范畴,试制工作的内容也处于保密的状态之中,并没有为公众所知。然而在实践中,投产鉴定之前的试制工作往往并不单纯局限于生产车间和研究所,而且还会发生在上述范围之外的某些试用行为等。因此,对于投产鉴定之前发生的"试制、试用"行为,要依个案进行具体分析,不能因为这些行为从表象上看与投产鉴定相关,就一概认为这些行为都处于保密的状态。

案例:专利复审委员会第 57 号无效宣告请求审查决定简介 1990 年 3 月 17 日,专利复审委员会作出的第 57 号无效宣告 请求审查决定涉及到一项名称为"双炉膛多用节煤茶炉"的实用 新型专利的新颖性判断。其申请日为 1987 年 7 月 15 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断中涉及与鉴定会有关的事实和证据如下:请求人举证专利权人在其产品进行技术鉴定之前(申请日前)就已经生产并销售了与本专利相同的产品,为此,请求人提交了如下证据:

附件 1: 山西省榆次市环境保护办公室于 1986 年 10 月 5 日 出具的同意专利权人生产双炉膛节煤茶炉的批条复印件;

附件 2:专利权人与部分买方签订的销售合同复印件;

附件 3: 1987 年 9 月 8 日在榆次召开《双炉膛多用节煤茶炉》鉴定会的部分材料。

专利权人则认为请求人提供的销售单据只说明了形式上的销售客观存在,但其目的是为批量投产作必要的准备,并且向此产品投产鉴定会提供试用报告,而不是以此作为经营目的,所述销售是局限在一个特定的范围内,并非达到了社会公众中任何人能够得知的使用状态。

对此,审查决定中认定:新产品批量投产需要投产鉴定,但鉴定会前的试销并非一定都是局限于特定范围内的试用,如果强调这种销售是在特定的范围内进行的,则必须提供必要的证据来予以证明,如证明卖方和所有买方在订立销售合同时,要求买方承担保密义务,或卖方向所有买方指明该销售为内部试用、要求买方向卖方提供试用结果以便进行鉴定等。对于本案,专利权人没有提供必要的证据来证实榆次多用茶炉厂在本专利申请日前的销售是局限在特定范围内的非公开销售,而请求人提供的附件2是普通的销售合同。此外,制造厂家征求用户的意见,或在鉴定会上引用一些用户的意见,并不能证明用户与产品制造商之间存在特定的信任和依赖关系或有默契的保密义务。

因此,审查决定认为充分的证据已表明申请日前该专利产品 已公开销售,不符合《专利法》第二十二条关于新颖性的规定。

## 【案例评析】

本案例涉及投产之前的生产定型鉴定。关于这种类型的鉴定会,参会人员是否承担保密义务在前述相关法律中没有明确规定,应当视具体案情而定。样机鉴定会之后,为了下一步的投产作准备,有关方就要一方面进一步完善产品的技术性能,另一方面还要作进一步的市场调查。要小批量生产并在一定范围内试销、试用,同时也为批量生产之前的生产定型鉴定作准备。本案例中,专利权人就在新产品批量投产鉴定会之前进行了试销。

本文在此引述此案的目的并不在于探讨所述试销是否构成了

使用公开,而在于讨论与投产鉴定会有关的所有环节的参与人员 是否都负有默契的保密义务。

根据上面的阐述,理论上,从小批试制行为本身考察,其发 生的场所虽然除研究所之外还可能扩展到生产车间,但是试制下 作从性质上说仍然局限于一个特定的范畴,试制工作的内容也处 于保密的状态之中,并没有为公众所知。然而在实践中,投产鉴 定之前的试制工作往往并不限于生产车间和研究所,而且还会发 生在特定范围内的试用等。对于这种行为,从各种相关证据判断 这种试制、试用的意图目的以及与鉴定会本身是否存在关联是关 键。本案中,专利权人没有提供必要的证据来证实榆次多用茶炉 厂在本专利申请日前的销售是局限在特定范围内的非公开销售, 而且也没有举证这种销售行为与鉴定会的关联性。应当明确,虽 然在鉴定会上引用了某些用户的意见,但是如果引用的意见中没 有指明所述使用的性质是与鉴定有关的试用或者未明确用户和供 货商之间存在保密约定,那么就不能认为提供意见的用户与供货 商之间存在特定的信任和依赖关系或默契的保密义务。因为不负 有保密义务的用户也可能出具用户意见,也就是说,仅仅出具用 户对有关产品的使用意见并不能证明在先的销售和使用与鉴定会 有关。

## 四、非出版载体的公开

《审查指南》第四部分第一章第 12.2.7 节规定, "非出版载体公开是指不属于专利法意义上的出版物的各种载体如印刷品上记载的技术(或设计)内容的公开。"

既然,非出版载体的界定与公开出版物的认定范围密切相关,那么探讨它们二者之间的界限就显得尤为重要。根据《审查指南》第二部分第三章对于出版物公开的定义可知,公开出版物不仅是独立存在的且记载有技术或设计内容的有形传播载体,而

且其本身还必须表明发表者或出版者以及公开发表或出版时间,而且《审查指南》中对于企业的产品宣传样本、手册、宣传册、产品目录、会议资料等载体形式的公开,都明确加入了"正式公布"的限定条件。因此只有通过证明其是否被"正式公布"才能区分其究竟是否属于出版物公开的具体形式。非出版载体的公开以实际向公众公开之日为其公开日。

由于非出版载体公开的具体形式千差万别,而且对于某种载体而言,比如产品目录,还要根据具体用途以及传播范围对其是否属于非出版载体公开的性质加以认定,因此在此不对非出版载体公开的具体形式作明确区分,而是通过一些典型案例对此加以说明。

案例 1: 专利复审委员会第 2274 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2000 年 7月 3 日作出的第 2274 号无效宣告请求审查决定涉及名称为"带面板盖的墙壁开关"的实用新型专利。其申请日为 1996 年 2月 15 日。

在经合议组查实、认定的事实中,与新颖性判断有关的事实和证据如下:请求人依据"欧泰电工"118、E2000 系列高级电器配件价目表(即证据 1),认为证据〔封面上标有 1995 年 5 月的出版时间,是申请日前在产品销售过程中向外发送的广告样本,其封二上公开的墙壁开关的结构特征与本实用新型专利权利要求所描述的技术特征完全相同,因此本实用新型不具备新颖性。

专利权人则认为证据 1 虽印有 1995 年字样,但是没有证据说明该价目表是 1995 年出版的。

对此 决定认为"证据 1 涉及的产品价目表是企业参与商业流通中经常发送的一种产品宣传材料,它虽然具有公开发送的属性,但是与相关产品的公开销售行为具有必然的联系,这说明

这种产品价目表不是带有国内统一刊号的正式出版的公开出版物,因此其上即使单独标注时间,也不能视为与《专利法》第二十二条规定的公开出版物所标注的合法的正规出版社的出版发行时间具有同等证明效力,而且产品目录在印刷和散发方式及途径上具有相当的随意性。请求人提交的该产品价目表是想证实申请日前已经存在同类产品的公开销售行为,但是,一般来说,由于产品价目表不能证明其本身何时为公众所知的,因此它并不具有公开出版物的证据效力,而且产品价目表通常不可能给出所示产品具体结构的详细技术内容,还需要其他确凿的附加旁证来证明在申请日前确实向公众散发了该产品价目表和公开销售了该产品价目表所示的产品。因此,仅以该产品价目表作为否定本实用新型新颖性的证据,显然是不充分的。"

#### 【案例评析】

该决定阐明了产品价目表的性质,即"是企业参与商业流通中经常发送的一种产品宣传材料,它虽然具有公开发送的属性,但是与相关产品的公开销售行为具有必然的联系",从而得出产品价目表不是带有国内统一刊号的正式出版的公开出版物的结论;其次,它阐明了产品价目表上标注的日期也不能视为与公开出版物所标注的合法的正规出版发行的时间具有同等的证明效力,即不能作为该价目表公开的日期;第三,由于产品价目表在印刷和散发方式及途径上具有相当的随意性,因而还需要结合其他旁证进一步证明在申请日前确实向公众散发了该产品价目表和公开销售了该产品价目表所示的产品。也就是说,对于产品价目表类的证据,是否能够作为非出版载体形式考虑,不仅要考察其证据本身,而且还应该考察其具体传播行为的方式。

案例 2: 专利复审委员会第 1308 号无效宣告请求审查决定 简介

1999 年 3 月 29 日 , 专利复审委员会作出的该无效宣告请求 审查决定涉及名称为"防止石油结蜡的磁化装置"的 85107548 号发明专利 , 其申请日为 1985 年 10 月 15 日。

本案中,请求人认为本专利不具备《专利法》第二十二条规定的新颖性、创造性,提交的附件 3 为磁水器使用说明书。专利权人没有就附件 3 是否为公开出版物发表意见。

经审查,合议组认为,附件 3 是一份磁水器使用说明书。一方面,产品使用说明书本身不属于公开出版物,它是随产品销售共同进入公知领域的附件,因此,仅根据使用说明书尚不能确定其已经公开销售;另一方面,该使用说明书中只涉及到工作原理和与使用相关的事项,没有披露其内部结构,因此,不能作为评价本专利新颖性、创造性的证据。

## 【案例评析】

产品使用说明书大多是随产品销售而发放的技术或者设计资料,其目的是供购买者在使用、维修时阅读,通常只对购买该产品的用户发放,不单独对一般公众发放。因此,对不购买产品的公众来说难于得到,除非有证据表明该产品使用说明书已经以出版物的形式对公众公开,否则即使产品使用说明书已随产品的公开销售进入了市场,已经有人得到了该说明书,也不能认定该产品使用说明书为公开出版物。这是由于产品使用说明书是供购买者使用和维护产品的必备之物,一般情况下产品使用说明书不能单独流通,而是随着产品的销售行为为公众所知的,其公开时间只能是产品的销售时间,因此产品使用说明书不满足专利法意义上公开出版物的法定条件。但产品使用说明书可以作为使用公开的证据链中的一环用于评价新颖性,例如与销售发票这样的公开

销售证据结合起来证明产品已经公开销售,产品使用说明书中记载的技术内容已经为公众所知;产品使用说明书也可以以非出版载体方式的公开评价新颖性,例如与能够证明公众中的某人已经将该产品说明书散发给不负保密义务的他人这样的证据结合起来证明产品使用说明书中记载的技术内容已经为公众所知。

本案中,因产品使用说明书本身不是公开出版物,请求人又没有提供有关使用公开的其他证据,也没有提供以非出版载体方式为公众所知的证据,因此附件 3 既不能作为出版物单独评述本专利的新颖性,也不能结合其他证据证明本专利的技术方案已由于使用或其他方式为公众所知。

# 第三章 现有技术的证明

# 第一节 相关的法律 法规和规章

《审查指南》在第二部分第三章第 2.1.3 节对出版物公开以及使用和以其他方式公开作出如下规定:

## "2.1.3.1 出版物公开

专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的有形传播载体,并且应当表明其发表者或出版者以及公开发表或出版时间。

符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件,例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、小册子、样本、产品目录等,还包括采用其他方法制成的各种有形载体,例如采用电、光、照相等方法制成的各种缩微胶片、影片、照相底片、磁带、唱片、光盘等。

出版物不受地理位置、语言或者获得的方式的限制,也不受 年代的限制。

出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。

对于印有'内部发行'等字样的出版物,确系特定范围内要求保密的,不属于本规定之列。

出版物的印刷日为公开日,印刷日只写明年月或者年份的, 以所写月份的最后一日或者所写年份的 12 月 31 日为公开日。

审查员对出版物的公开日期有疑虑的,可以要求该出版物的

#### 提交人提出证明。

## 2.1.3.2 使用公开

由于使用导致一项或者多项技术方案的公开,或者导致该技术方案处于公众中任何一个人都可以得知的状态,这种公开方式称为使用公开。即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能得知其结构和功能,也仍然属于使用公开。

使用公开不仅包括通过制造、使用、销售或者进口,而且还包括通过模型演示使公众能够了解其技术内容的情况。但是,未给出任何有关技术内容的说明,以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示,不属于使用公开。

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。

#### 2.1.3.3 以其他方式公开

为公众所知的其他方式,主要是指口头公开等。例如,口头交谈、报告、讨论会发言、广播或者电视等能使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视和电影的报道,以其播放日为公开日。

其他还包括公众可阅览的在展台上、橱窗内放置的情报资料及直观资料,如招贴画、图纸、照片、模型、样本、样品等,以 其公开展出之日为公开日。"

对于用于证明现有技术的证据及其认定原则,《审查指南》 第四部分第一章第 11 1~11 2 节作出如下规定:

## "11.1 证据

证据包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论和勘验笔录等。证据分为直接证据和间接证据。直接证据是指能够单独、直接地证明待证事实的证据。间接证据是指不能单独、直接证明待证事实,而需要与其他证据相结合才能证明待证事实的证据。

#### 11.2 证据认定

证据必须查证属实才能使用。合议组应当根据当事人对证据陈述的书面意见、口头审理时口头陈述的意见,以及对方当事人对证据陈述的书面意见、在口头审理进行质证时口头陈述的意见,全面、客观地审查核实证据。审查证据的真实可靠性一般可以从证据的来源和证据的内容两个方面进行。从证据的来源审查证据的真实可靠性,主要是审查证据的形成过程中有无影响其真实可靠的因素,以及证据的提供者有无影响证据真实可靠的因素。从证据的内容审查证据的真实可靠性,主要是审查证据所表明的事实情况是否合情合理、有无矛盾。

使用间接证据认定事实必须遵循以下规则:

- (1) 证据本身必须真实可靠;
- (2) 所用的作为认定事实根据的间接证据之间不得存在 矛盾:
  - (3) 间接证据必须形成一个完整的证明体系;
- (4)使用间接证据组成的证明体系得出的结论必须是惟一的。

书面证言必须经过质证和有其他证据与其相互印证才能使用。不能正确表达意志的人,其证言不能作为认定事实的根据。

合议组对视听资料、当事人的陈述以及有异议或者有疑问的 书证和物证,应当结合该案的其他证据进行审查,以确定其能否 作为认定事实的根据。

经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书,应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外。 当事人可以提交公证单位出具的公证书作为证据,以对公证单位 能够证明的法律行为、法律事实和文书作出证明,但公证单位出 具的超出其能够证明的公证范围的公证书不能作为认定事实的 根据。 用非法手段取得的证据材料不能作为证据使用。"

对于专利无效案件,《审查指南》第四部分第三章第 3.1 节规定:

"在无效宣告程序中,当事人无需为其提出的被对方当事人 所承认的主张或者事实提供证据。

除非明显不能成立、存在矛盾或者存在专利权归属纠纷,合 议组可以对双方当事人均明确承认的主张和事实予以确认。"

由于《专利法》及其《实施细则》以及《审查指南》中没有针对证明现有技术的证据的审核认定标准作出明确、系统的规定,但在专利无效请求案件中,存在大量各式各样用于证明现有技术的证据,对这类证据如何审核认定,考虑到这类案件从性质上应当属于民事纠纷案件,专利复审委员会在审查实践中通常参照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》,其中与证据的审核认定相关的规定包括:

"第十条 当事人向人民法院提供证据,应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的,可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品。

第十一条 当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的,该证据应当经所在国公证机关予以证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。

第十二条 当事人向人民法院提供外文书证或者外文说明资料,应当附有中文译本。

第六十三条 人民法院应当以证据能够证明的案件事实为依据依法作出裁判。

第六十四条 审判人员应当依照法定程序,全面、客观地审

核证据,依据法律的规定,遵循法官职业道德,运用逻辑推理和 日常生活经验,对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断, 并公开判断的理由和结果。

第六十五条 审判人员对单一证据可以从下列方面进行审核 认定:

- (一)证据是否原件、原物,复印件、复制品与原件、原物是否相符;
  - (二)证据与本案事实是否相关;
  - (三)证据的形式、来源是否符合法律规定;
  - (四)证据的内容是否真实;
  - (五)证人或者提供证据的人,与当事人有无利害关系。

第六十六条 审判人员对案件的全部证据,应当从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。

第六十七条 在诉讼中,当事人为达成调解协议或者和解的目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可,不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。

第六十八条 以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据。

第六十九条 下列证据不能单独作为认定案件事实的依据:

- (一)未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;
- (二)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的 证言;
  - (三)存有疑点的视听资料;
  - (四)无法与原件、原物核对的复印件、复制品;
  - (五) 无正当理由未出庭作证的证人证言。

第七十条 一方当事人提出的下列证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,人民法院应当确认其证明力:

- (一)书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、 副本、节录本;
- (二)物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、 录像资料等;
- (三)有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听 资料或者与视听资料核对无误的复制件;
- (四)一方当事人申请人民法院依照法定程序制作的对物证 或者现场的勘验笔录。

第七十一条 人民法院委托鉴定部门作出的鉴定结论,当事人没有足以反驳的相反证据和理由的,可以认定其证明力。

第七十二条 一方当事人提出的证据,另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的,人民法院可以确认其证明力。

一方当事人提出的证据,另一方当事人有异议并提出反驳证据,对方当事人对反驳证据认可的,可以确认反驳证据的证明力。

第七十三条 双方当事人对同一事实分别举出相反的证据,但都没有足够的依据否定对方证据的,人民法院应当结合案件情况,判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力,并对证明力较大的证据予以确认。

因证据的证明力无法判断导致争议事实难以认定的,人民法院应当依据举证责任分配的规则作出裁判。

第七十四条 诉讼过程中,当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据,人民法院应当予以确认,但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

第七十五条 有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。

第七十六条 当事人对自己的主张,只有本人陈述而不能提出其他相关证据的,其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。

第七十七条 人民法院就数个证据对同一事实的证明力,可以依照下列原则认定:

- (一)国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力 一般大于其他书证;
- (二)物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证,其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言;
  - (三)原始证据的证明力一般大于传来证据;
  - (四)直接证据的证明力一般大于间接证据;
- (五)证人提供的对与其有亲属或者其他密切关系的当事人 有利的证言,其证明力一般小于其他证人证言。

第七十八条 人民法院认定证人证言,可以通过对证人的智力状况、品德、知识、经验、法律意识和专业技能等的综合分析作出判断。

第七十九条 人民法院应当在裁判文书中阐明证据是否采纳的理由。

对当事人无争议的证据,是否采纳的理由可以不在裁判文书中表述。"

由于专利复审委员会针对复审请求或者专利无效请求作出的 审查决定均有可能通过行政诉讼程序接受司法审查,因此,最高 人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》中有关证据的审 核认定原则对于专利复审委员会的审查实践仍然具有参考价值, 其中的相关规定包括:

"第五十三条 人民法院裁判行政案件,应当以证据证明的 案件事实为依据。

第五十四条 法庭应当对经过庭审质证的证据和无需质证的

证据进行逐一审查和对全部证据综合审查,遵循法官职业道德,运用逻辑推理和生活经验,进行全面、客观和公正地分析判断,确定证据材料与案件事实之间的证明关系,排除不具有关联性的证据材料,准确认定案件事实。

第五十五条 法庭应当根据案件的具体情况,从以下方面审查证据合法性:

- (一)证据是否符合法定形式;
- (二)证据的取得是否符合法律、法规、司法解释和规章的要求;
  - (三)是否有影响证据效力的其他违法情形。

第五十六条 法庭应当根据案件的具体情况,从以下方面审查证据的真实性:

- (一)证据形成的原因;
  - (二)发现证据时的客观环境;
- (三)证据是否为原件、原物,复制件、复制品与原件、原物是否相符;
  - (四)提供证据的人或者证人与当事人是否具有利害关系;
    - (五)影响证据真实性的其他因素。

第五十七条 下列证据材料不能作为定案依据:

- (一)严重违反法定程序收集的证据材料;
- (二)以偷拍、偷录、窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料:
- (三)以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段获取的证据 材料:
  - (四)当事人无正当事由超出举证期限提供的证据材料;
- (五)在中华人民共和国领域以外或者在中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区形成的未办理法定证明手续的证据材料:

- (六)当事人无正当理由拒不提供原件、原物,又无其他证据印证,且对方当事人不予认可的证据的复制件或者复制品;
- (七)被当事人或者他人进行技术处理而无法辨明真伪的证据材料:
  - (八)不能正确表达意志的证人提供的证言;
  - (九)不具备合法性和真实性的其他证据材料。

第五十八条 以违反法律禁止性规定或者侵犯他人合法权益 的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据。

第五十九条 被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据,原告依法应当提供而拒不提供,在诉讼程序中提供的证据,人民法院一般不予采纳。

第六十条 下列证据不能作为认定被诉具体行政行为合法的 依据:

- (一)被告及其诉讼代理人在作出具体行政行为后或者在诉讼程序中自行收集的证据:
- (二)被告在行政程序中非法剥夺公民、法人或者其他组织 依法享有的陈述、申辩或者听证权利所采用的证据;
- (三)原告或者第三人在诉讼程序中提供的、被告在行政程序中未作为具体行政行为依据的证据。

第六十一条 复议机关在复议程序中收集和补充的证据,或者作出原具体行政行为的行政机关在复议程序中未向复议机关提交的证据,不能作为人民法院认定原具体行政行为合法的依据。

第六十二条 对被告在行政程序中采纳的鉴定结论,原告或者第三人提出证据证明有下列情形之一的,人民法院不予采纳:

- (一 鉴定人不具备鉴定资格;
- (二 鉴定程序严重违法;
  - (三)鉴定结论错误、不明确或者内容不完整。

第六十三条 证明同一事实的数个证据,其证明效力一般可以按照下列情形分别认定:

- (一)国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书优于其他书证;
- (二)鉴定结论、现场笔录、勘验笔录、档案材料以及经过公证或者登记的书证优于其他书证、视听资料和证人证言;
  - (三)原件、原物优于复制件、复制品;
- (四)法定鉴定部门的鉴定结论优于其他鉴定部门的鉴定 结论:
- (五)法庭主持勘验所制作的勘验笔录优于其他部门主持勘验所制作的勘验笔录;
  - (六)原始证据优于传来证据;
- (七)其他证人证言优于与当事人有亲属关系或者其他密切 关系的证人提供的对该当事人有利的证言;
  - (八)出庭作证的证人证言优于未出庭作证的证人证言;
  - (九)数个种类不同、内容一致的证据优于一个孤立的证据。

第六十四条 以有形载体固定或者显示的电子数据交换、电子邮件以及其他数据资料,其制作情况和真实性经对方当事人确认,或者以公证等其他有效方式予以证明的,与原件具有同等的证明效力。

第六十五条 在庭审中一方当事人或者其代理人在代理权限 范围内对另一方当事人陈述的案件事实明确表示认可的,人民法 院可以对该事实予以认定。但有相反证据足以推翻的除外。

第六十六条 在行政赔偿诉讼中,人民法院主持调解时当事人为达成调解协议而对案件事实的认可,不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。

第六十七条 在不受外力影响的情况下,一方当事人提供的证据,对方当事人明确表示认可的,可以认定该证据的证明效

力;对方当事人予以否认,但不能提供充分的证据进行反驳的,可以综合全案情况审查认定该证据的证明效力。

第六十八条 下列事实法庭可以直接认定:

- (一)众所周知的事实;
- (二)自然规律及定理;
- (三)按照法律规定推定的事实;
- (四)已经依法证明的事实;
- (五)根据日常生活经验法则推定的事实。

前款(一)(三)(四)(五)项,当事人有相反证据足以推翻的除外。

第六十九条 原告确有证据证明被告持有的证据对原告有利,被告无正当事由拒不提供的,可以推定原告的主张成立。

第七十条 生效的人民法院裁判文书或者仲裁机构裁决文书确认的事实,可以作为定案依据。但是如果发现裁判文书或者裁决文书认定的事实有重大问题的,应当中止诉讼,通过法定程序予以纠正后恢复诉讼。

第七十一条 下列证据能单独作为定案依据:

- (一)未成年人所作的与其年龄和智力状况不相适应的证言;
- (二)与一方当事人有亲属关系或者其他密切关系的证人所作的对该当事人有利的证言,或者与一方当事人有不利关系的证人所作的对该当事人不利的证言:
  - (三)应当出庭作证而无正当理由不出庭作证的证人证言;
  - (四)难以识别是否经过修改的视听资料;
  - (五)无法与原件、原物核对的复制件或者复制品;
- (六)经一方当事人或者他人改动,对方当事人不予认可的证据材料:
  - (七)其他不能单独作为定案依据的证据材料。

第七十二条 庭审中经过质证的证据,能够当庭认定的,应

当当庭认定:不能当庭认证的,应当在合议庭合议时认定。

人民法院应当在裁判文书中阐明证据是否采纳的理由。

第七十三条 法庭发现当庭认定的证据有误,可以按照下列 方式纠正:

- (一)庭审结束前发现错误的,应当重新进行认定;
- (二)庭审结束后宣判前发现错误的,在裁判文书中予以更正并说明理由,也可以再次开庭予以认定;
- (三)有新的证据材料可能推翻已认定的证据的,应当再次 开庭予以认定。"

案例 1: 专利复审委员会第 4444 号无效宣告请求审查决定 简介

2002 年 9 月 11 日,专利复审委员会作出的第 4444 号无效宣告请求审查决定涉及的是一项名称为"建筑物或构筑物整体迁移装置"的实用新型专利,其申请日为 1999 年 1 月 23 日,申请号为 99222682.1。

其授权公告的权利要求书为:

"1. 用于建筑物或构筑物整体迁移装置,它包括方便于迁移物移动且摩擦力较小的行走部件系统,和设置在行走部件系统下部通向迁移预定地新基础的轨道梁,以及用于推拉迁移物的加劲系统,其特征是还包括设置在行走部件系统上部的围梁系统,和必要时设置在迁移物各层支撑柱之间的可方便安装或取下的卸荷柱。"

在本案中,请求人主张该专利要求保护的方法已经在其专利申请日之前被公开使用,该使用行为导致公开的技术已构成本专利的现有技术,足以破坏本专利的新颖性。

请求人提交的主要证据是证据 4: 1998 年 6月 16 日《本溪日报》头版刊登的题目为《本市平移高楼成功》的文章复印件1页。

### 合议组查实、认定的事实是:

- (1) 请求人提交了盖有本溪日报社及本溪日报社总编室公章的证明材料,证明证据 4 中《本市平移高楼成功》一文确系刊登在 1998 年 6月 16 日《本溪日报》第一版上的,虽然专利权人对证据 4 的真实性提出异议,但专利权人并未针对该证据的任何部分提出有针对性的反对意见,并且合议组没有发现证据 4 所刊登的文章本身存在明显的疑点,因此认为该证据记载的内容可以作为本专利的现有技术使用。
- (2)证据 4记载了这样的事实: 1998年6月3日, 佳丽宾馆 七层高的综合楼终于落户到距原址 16 米远的"新居",该楼的平 移方案是将原集中荷载转换为行走轨道的均布荷载,在楼基部分 加一道围梁,然后又在楼内加入 32个预应力卸荷柱,割断楼梁 后,加入1000多个钢辊,这样高楼就是通过卸荷柱、上轨梁和 钢辊把重量传送到下轨梁上。虽然证据 4 没有明确记载加劲系 统,但是合议组认为,对所属领域的普通技术人员来说,要将重 达4800多吨的建筑物实现平移,使用该加劲系统应当是必然的。 另外,虽然证据4没有明确记载所述的卸荷柱是否可方便安装或 取下,但是从增加卸荷柱的目的看,是为了在平移过程中分散载 荷。当平移工作完成后,将建筑物重新定位在新的基座上后,卸 荷柱的作用就完成了,此时也没有在建筑物中继续保留它的必要 了,自然要将其拆除,以便将建筑物恢复到平移前的面貌。 既然 卸荷柱的设置是暂时的,将其设置成方便安装或取下的形式便是 必然的。因此该"加劲系统"以及"方便安装或取下的卸荷柱" 应当是证据 4 所明显隐含的技术特征,该特征同样属于证据 4 公 开的内容。

在确认上述事实的基础上,合议组认为,将权利要求 1 的技术方案与证据 4 进行对比,证据 4 中公开的围梁、可方便安装和取下的卸荷柱、钢辊、轨道梁、加劲系统等分别对应于本专利的

围梁、卸荷柱、行走部件系统、轨道梁和加劲系统,因此证据 4 实质上公开了本专利权利要求 1 的全部技术特征,因而权利要求 1 与现有技术相比不具备新颖性。

### 【案例评析】

本案中有以下两个问题值得注意:

第一,同样的证据可以用于证明不同形式的现有技术,由于不同形式的现有技术构成要件不同,有可能得出不同的结论。本案中,1998 年 6月 16 日发行的《本溪日报》其可以用作出版物形式的现有技术的证据,同时也可以用作在先公开使用形式的现有技术的证据。当作为出版物形式的现有技术的证据使用时,我们可以看到,首先,报纸是出版物的一种形式;同时,报纸必定是公开发表的;再有就是该份《本溪日报》是在 1998 年 6 月 16 日发行的,其公开日是在本专利的专利申请日之前。这样,《本溪日报》这份证据已经满足了作为出版物形式的现有技术的构成要件,也就是说,该份《本溪日报》上记载的技术信息均可以作为现有技术用于评价被评述专利的新颖性或创造性。事实上,该决定也是将该证据作为出版物形式使用的。

如若将这份证据用来证明在先公开使用形式的现有技术,根据这份证据的记载,我们可以发现, 1998 年 6 月 3 日,在本溪发生了将七层楼高的佳丽宾馆综合楼成功平移 16 米的事件,该事件显然是发生在国内,并且发生在本专利的专利申请日之前。但是仅根据上述证据不能证明在 1998 年 6 月 3 日该事件发生时已导致所使用的平移建筑物的技术处于公众可以获知的状态。要证明这一点还需要进一步提供证据予以证明,如平移建筑物的现场对公众是开放的或是没有保密义务的媒体进行了现场拍摄等。这样,仅使用《本溪日报》这份证据不足以证明在被评述专利的专利申请日之前有以在先公开使用形式的现有技术存在。

本案中,《本溪日报》这份证据既可以用于证明出版物形式的现有技术,也可以用于证明在先公开使用形式的现有技术,由于这两种现有技术的公开时间不同,在审查实践中具体指明某一证据用于证明哪种形式的现有技术,有时是有实际意义的。例如,在本案中假若本专利的申请日介于 1998 年 6 月 3 日平移事件发生之后,1998 年 6 月 16 日出版的《本溪日报》之前,这时候,《本溪日报》这份证据不能构成出版物形式的现有技术,只能如上所述与其他证据结合起来证明在先公开使用形式的现有技术。

第二,关于书证的复制件的证明力问题。本案中,请求人提交的现有技术的证据——《本溪日报》复印件,专利权人对该证据的真实性明确提出了异议。本案合议组在请求人没有提供证据原件的情况下,基于一份本溪日报社及本溪日报社总编室出据的证明材料,得出了该证据中《本市平移高楼成功》一文确系刊登在 1998年 6月 16 日《本溪日报》第 1 版上的结论。

关于书证复制件的证明力问题《专利法》及其《实施细则》以及《审查指南》中都没有具体规定,只是《审查指南》第四部分第一章规定,"证据必须查证属实才能使用"。这样,在专利无效宣告请求案件的审理过程中,对于书证复制件的证明力问题通常参考民事诉讼法以及相关司法解释中的规定。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条规定,书证应当提交原件。提交原件确有困难的,可以提交复制品、照片、副本、节录本。最高人民法院《关于适用 中华人民共和国民事诉讼法 若干问题的意见》第七十八条规定:"证据材料为复制件,提供人拒不提供原件或原件线索,没有其他材料可以印证,对方当事人又不予承认的,在诉讼中不得作为认定事实的根据。"最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四十九条进一步规定,"对书证、物证、视听资料进行质证时,当事人有权要求

出示证据的原件或者原物。但有下列情况之一的除外:(一)出示原件或者原物确有困难并经人民法院准许出示复制件或者复制品的;(二)原件或者原物已不存在,但有证据证明复制件、复制品与原件或原物一致的。"

上述诉讼法中明确规定了原件、原物优先的原则。可见,在诉讼程序中,当事人提供原件或原物对于保证证据的可靠性,查明案件事实真相具有重要的意义。但在某些情况下,当事人不能提供原件或原物的,新出台的民事证据规则中也作出了较为明确的界定。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第六十九条规定,无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能单独作为认定案件事实的依据。另外,最高人民法院《关于适用 中华人民共和国民事诉讼法 若干问题的意见》第七十八条规定,证据材料为复制件,没有其他材料可以印证,对方当事人又不予承认的,在诉讼中不得作为认定事实的根据。

这里涉及补强证据规则问题。所谓补强证据规则是指某一证据不能单独作为认定案件事实的依据,只有在其他证据以佐证方式补强的情况下,才能作为本案的定案证据。本案中,无效请求人没有提供《本溪日报》的原件,而只是提交了复印件,但为了证明该复印件的真实性,请求人进一步提交了由本溪日报社及本溪日报社总编室出据的证明,证明该复印件与原件相符。在当事人提交了佐证材料的情况下,复印件的证明力得到该佐证材料的补强,合议组可以依据该复印件认定案件事实。

但是值得注意的是,本溪日报社及本溪日报社总编室出据的 用于证明本案请求人提供的《本溪日报》这份证据的复印件与原 件一致的佐证是一份证明材料,此时这份证明材料本身的证明力 的确定是其能否作为有效佐证的前提。作为证人证言的证明材料 应当是具备法定条件的证据,必须经过质证环节,其是否具有完 全的证明力,应当在证人出庭作证的情况下,通过对证人的智力 状况、品德、知识、经验、法律意识和专业技能等综合分析后作 出判断。

案例 2: 专利复审委员会第 2129 号无效宣告请求审查决定 简介

2000年 5 月 17 日,专利复审委员会作出的第 2129 号无效宣告请求审查决定涉及的是一项名称为"吹塑成型装置"的实用新型专利,其申请日为 1993 年 4 月 14 日 申请号是 93209757.X。

其授权公告的权利要求书为:

"1.一种吹塑成型装置,包括机架、吹塑成型模及吹塑组件、顺序动作控制开关组件,其特征在于:呈矩形布置的、用于夹口模(27)在各工位间循环移送的纵向导轨(35)和横向导轨(34)的支承面水平且等高,纵向导轨(35)相对于吹塑成型模(12)对称布置,在吹塑成型模(12)一侧的纵向导轨(35)的上方、与该纵向导轨(35)平行地布置有用以预制管坯(21)加热的隧道式烘道(20),在夹口模(27)上设置有随其纵向推送、管坯作相应角位移的转动机构(4),倒插在夹口模(27)上的经烘道(20)预热后的管坯(21),由驱动机构(38)、(15)沿导轨(35)、(34)输送至吹塑工位,吹塑成型模(12)由开合模机构(26)驱动合模锁闭,由拉伸汽缸(11)驱动吹杆与模口轴线同轴的吹塑组件(10)将管坯(21)拉伸吹塑成空心体。"

本案中,与现有技术的证明相关的证据包括:

- (1) 瑞士 MAG 塑料公司的 MAG PLASTIC SSB 20HP 产品样本;
  - (2) 黄汉雄编著,化学工业出版社出版的《塑料吹塑技术》;
- (3)广州力得容器公司 1990 年购买瑞士塑料公司"SSB-20HP 拉伸吹塑成型装置"一台的情况说明。

经查证后,合议组认定的事实是:

- (1) 证据(1) 是瑞士 MAG 塑料公司的 MAG PLASTIC SSB 20HP 产品说明书,该证据是一份印刷品,但没有注明公开时间;
- (2)为了说明上述证据(1)的公开时间,请求人提供了黄汉雄编著,化学工业出版社出版的《塑料吹塑技术》。《塑料吹塑技术》一书的出版时间是 1996年 1月,在该书第 336 页第 4行提及了瑞士 MAG 塑料公司的 SSB 20 再加热拉伸吹塑机械。
- (3)根据广州力得容器公司 1990 年购买瑞士塑料公司 SSB 20HP 拉伸吹塑成型装置一台的情况说明,在没有任何其他佐证加以证明的情况下,不能证明该购买行为已经发生。

基于上述事实,合议组认为:

第一,在专利权无效宣告请求审查程序中,请求人对其提出的请求宣告专利权无效的主张有责任提供充分的证据。如果其提供的证据不够充分,请求人应承担其主张不能成立的法律后果。

对于以公开出版物作为对比文件说明发明或实用新型所要求保护的技术方案不具备新颖性或创造性的情况,可以作为影响新颖性或创造性的对比文件(不包括抵触申请)必须满足以下两个条件:(1)该对比文件必须是公开发行的出版物,即必须是公众想阅读就可以获得的, (2)出版物的公开时间必须在申请日之前。

第二,本案中,请求人提供的证据( 1)是瑞士 MAG 塑料公司的 MAG – PLASTIC SSB – 20HP 产品说明书,其上没有注明公开时间,因而无法确认该证据的公开时间在本专利申请日之前,不满足上述条件 2。

为了说明上述证据的公开时间,请求人提供了证据 ( 2 ),但是,一方面该书的出版时间在本实用新型之后,它难以证明其中提及的 SSB-20 再加热拉伸吹塑机械在本实用新型申请日前已经开始公开使用,也难以证明其相应的产品说明书已经公开;另一

方面,该书中提及的 SSB-20 再加热拉伸吹塑机械与证据 1 的 SSB-20HP 为不同型号的产品。因此证据 (2) 一书不能证明证据 1 在本实用新型的申请日前已经公开。

因此,合议组认为本案中证据(1)不构成本专利的现有技术,不能用于评价本专利的新颖性或创造性。

#### 【案例评析】

1. 出版物公开现有技术的证明

如上文所述,证明出版物公开的现有技术必须具备三个法定条件:(1)必须有一个出版物存在;(2)该出版物是公开发表的;(3)该出版物发表在被评价专利或专利申请的申请日(有优先权的,指优先权日)之前。通常,人们所常见的常规的出版物,例如期刊、报纸、书籍以及专利文献等,都是通过一定的途径向社会发行,其上都有出版社、出版日期等,因此,对这类出版物作为现有技术是比较容易认定的。但对某些非常规出版物来讲,例如正式公布(例如带有版权标记、定期出版)的产品说明书、产品样本、产品目录、论文、广告页等,客观上它们是以一定的有形载体形式存在的出版物,但有些没有记载印刷、发行或者出版的时间,这样,证明这类证据的公开时间就成了其能否用于证明出版物形式现有技术的关键。

对于一份没有记载印刷、发行或者出版时间的非常规出版物来讲,如果有证据证明公众中任何一个人首先获得该出版物的时间,则该时间,就是该出版物的公开时间。例如,如果有证据证明一篇博士论文被学校图书馆编入图书馆藏目录中并放到图书馆的书架上,则足以处于公众可以获得的状态,构成出版物公开的现有技术。本案中,为了证明无效请求人提供的瑞士 MAG 塑料公司的 MAG-PLASTIC SSB-20HP 产品说明书的公开时间,请求人提供了《塑料吹塑技术》。但由于该书中所述的产品型号与

MAG 塑料公司的 MAG - PLASTIC SSB - 20HP 产品说明书中所述产品型号不一致,因而该证据不能用于证明所述产品说明书的公开时间。

## 2. 对出版物涵义的理解

根据《审查指南》的规定,《专利法》中所述的出版物是指, 记载有技术或设计内容的独立存在的有形传播载体,并且应当表 明其发表者或出版者以及公开发表或出版时间。

《专利法》中"出版物"的概念源自英文"printed publication"美国自 1836 年将"printed publication"引入到专利法中。但随着技术的发展,出版物这一概念不断发生变化,出现了以非印刷方式存在的出版物,例如缩微胶片、磁盘存储器等。在现代《美国专利法》中,"printed publication"中的"printed"和"publication"被分别解释为"扩散的可能性"和"公众的可获得性"。因此,在理解出版物的概念时,不能简单地从出版物的存在形式上理解,通过印刷、手写,或者通过记录在缩微胶片上或磁盘或磁带上将信息记录下来的都是所谓的出版物,只要有足够的证据证明它被扩散了或者其是可用的并且该文献相关领域的人能够获得并因此极有可能利用其中的内容。

# 第二节 证明的责任

# 一、证明责任的概念

证明责任又称举证责任,包括两种意义上的举证责任,即行为意义上的举证责任和结果意义上的举证责任。前者指当事人就其主张的事实负有提供证据的责任,简称为行为责任;后者指在事实真伪不明时,主张该事实的当事人承担不利诉讼后果的责任,简称为结果责任。

《审查指南》第四部分第一章第 11.3 节就举证责任规定: "11.3 举证责任

当事人对其主张负有举证责任,需要提供证据的,应当提供能充分支持其主张的证据。就同一事实,一般由提出主张的一方当事人首先举证,经过质证,其证据表明的事实能够被确认的,举证责任转移到另一方当事人;另一方当事人不能提供出足以推翻该事实的证据,对这一事实可予认定;其提供出足以推翻该事实的证据,举证责任转移到提出主张的当事人。负有举证责任的当事人,如果不能提供充分的证据,应承担其主张不能成立或者对方当事人的主张成立的法律后果。"

在现有技术的证明中,主张现有技术的一方负有举证责任。 因此,对于复审请求案件,通常利用现有技术驳回专利申请的审查员负有首次的举证责任;而对于专利无效请求案件,通常由提出现有技术的一方当事人负举证责任。

《审查指南》第四部分第三章第 3.4 节规定:

"在无效宣告程序中,专利权人针对请求人提出的无效宣告请求,主动缩小专利权保护范围的,则视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合《专利法》及其《实施细则》的有关规定,并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求,从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任。

在无效宣告程序中,专利权人声明放弃从属权利要求的,视为专利权人认诺该权利要求自始不符合《专利法》及其《实施细则》的有关规定,并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求,从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任。"

关于证明责任的规定还可以参考最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》:

"第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者

反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。

没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有 举证责任的当事人承担不利后果。

. . . . . .

第八条 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。但涉及身份关系的案件除外。

对一方当事人陈述的事实,另一方当事人既未表示承认也未 否认,经审判人员充分说明并询问后,其仍不明确表示肯定或者 否定的,视为对该项事实的承认。

当事人委托代理人参加诉讼的,代理人的承认视为当事人的 承认。但未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方 诉讼请求的除外;当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示 的,视为当事人的承认。

当事人在法庭辩论终结前撤回承认并经过对方当事人同意, 或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下 作出且与事实不符的,不能免除对方当事人的举证责任。

第九条 下列事实, 当事人无需举证证明:

- (一)众所周知的事实;
- (二)自然规律及定理;
- (三)根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则,能 推定出的另一事实;
  - (四)已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实:
  - (五)已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实;
  - (六)已为有效公证文书所证明的事实。

前款(一)(三)(四)(五)(六)项,当事人有相反证据足以推翻的除外。"

案例 1: 专利复审委员会第 2953 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 3 月 5 日 , 专利复审委员会作出的第 2953 号无效宣告请求审查决定涉及的是一项名称为"纪念票卡"的实用新型专利。其申请日为 1996 年 4 月 17 日 , 申请号是 96207881.6。

其授权公告的权利要求 1为:

"1. 一种纪念票卡,由至少三层结构组成,其正面和背面表层是用透明塑料薄膜将硬质的中间层完全密封,其特征在于:在所述表层的适当位置设有用签字油墨制成的签名栏;在所述表层的中间位置设有磁条;在纪念票卡中的图形和文字至少一种制成凸形;在所述表层还设有防伪标志。"

无效请求人认为,在本专利申请日以前已经有类似的磁卡公开使用。请求人提交了两份证据:证据 1——GMCC 环球磁卡;证据 2——天津水晶宫美食城优惠卡。

专利权人认为,请求人提供的卡上印制的日期并不必然是公 开发售的日期,仅凭上述证据尚不足以证明所涉及的卡在本专利 申请日前已经公开。而请求人认为,GMCC 环球磁卡是股票公开 发行纪念卡。作为推动股票发行的手段,该纪念卡没有理由推迟 在股票发行日以后才发行。另外,请求人称,从电视上就可以知 道天津磁卡有限公司的业绩,因而推断其没有按期上市是不成 立的。

本案争议的焦点在于, GMCC 环球磁卡和天津水晶宫美食城 优惠卡上印制的日期是否就是该卡对外发售的日期?也就是公众能够获得该卡的时间是不是卡上所印制的时间?

合议组经过查证后认为:

两份纪念卡上均印有日期,且均在本专利申请日前,对于该日期是否为纪念卡公开发行的日期?合议组认为,作为某事件的纪念卡,其值得标志的日期理应为事件发生的日期。例如,证据

1.是为纪念某公司股票发行而制作的纪念卡,因而所标志的日期 应当是股票发行日期。同样,证据2是某研讨会的纪念卡,因而 所标志的日期应当是该研讨会举办的日期。问题是,据此是否能 够确定,上述纪念卡是否确实公开发行了?其发行日是否一定是 在事件发生之前?按照一般的常识,除了在历史上具有重大纪念 意义的事件外,在事件发生之后发行纪念卡对于事件参与者将失 去纪念的意义。例如,在证据 1 中,纪念卡背面上印制的均为宣 传该环球磁卡的广告内容且写明了发行2,000枚纪念卡。因而, 作为股票发行前的宣传手段,纪念卡发行于股票发行日之后是不 合乎情理的。在证据 2 中,纪念卡上不仅印有会议的名称,会议 的主办单位,而且有持卡人的签名。在卡下方还写明:凭此卡可 在美食城(即会议举办地)订餐用餐享受优惠打折。因此,该卡 显然是在会议举办期间使用的优惠卡。至于专利权人称股票可能 最终并未上市,会议可能并未举行,则仅仅是对某种特殊情况的 推测,而这种推测并没有相应的证据支持。故对于这种观点,合 议组不予以支持。特别是,两份纪念卡的日期均早于本专利申请 日长达两年之久,因而,合议组认为,上述证据可认定为在本专 利申请日前已经通过公开发行而为公众所知的产品。

# 【案例评析】

## 1. 事实推定在本案中的适用

推定是指依照法律规定或者由法院按照经验法则,从已知的某一事实推断未知的另一事实存在,并允许当事人提出反证推翻的一种证据法则。其中前一事实,被称为前提事实;在前提事实之上求得的未知事实,被称为推定事实。推定的发生依据包括法律规定和经验法则。依法律规定进行的推定称为法律推定,依经验法则进行的推定称为事实推定。

就事实推定而言,其中前提事实和推定事实之间通常具有共

存的关系,它们之间的关系是通过事务之间的常态联系建立起来的,而这种常态联系是人们通过日常生活中长期、反复实践和运用而取得的一种因果关系经验。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第一款(三)项的规定,"根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则,能推定出的另一事实,当事人无需举证证明。"

本案中涉及两个证据,即两张纪念磁卡,当它们作为物证使用时,根据两张磁卡上记载的信息可知,一张磁卡为股票发行纪念卡,另一张为会议纪念卡。两张磁卡上都分别记载有时间,但该时间是否为该纪念卡的发行时间,双方当事人存有异议。合议组基于"某事件的纪念卡,其值得标志的日期理应为事件发生的日期"这样一种事务之间的常态联系,根据"证据」是为纪念某公司股票发行而制作的纪念卡"这样一种基础事实,推定出该"纪念卡上所标志的日期应当是股票发行日"这一推定事实。在此基础上,合议组作出了证据1可构成所述专利的现有技术的认定。

从该案例适用推定所产生的直接效果看,它免除了一方当事人进一步举证的责任,通常被认为是举证责任的例外情形,在诉讼上表现为举证责任倒置。但是推定不同于举证责任倒置,其区别主要体现在,推定是证明责任的实体分配,其往往是可以推翻的,只要当事人提出相反的证据加以反驳。在适用事实推定时,应符合以下条件:(1)必须无法直接证明待证事实的存在,只能借助间接事实推断待证事实。(2)前提事实必须已经得到法律上的确认,这是事实推定的前提条件。这里所说的前提事实得到确认包括已由证据认定的事实;诉讼上自认的事实;法院判决所预决的事实等。(3)前提事实与推定事实之间须有必然的联系,这是事实推定的逻辑条件。(4)许可对方当事人提出反证,并以反证的成立与否确认推定的成立与否,这是事实推定的生效条件。

由于推定的事实毕竟是基于一定的经验法则确定的,而经验法则 也有例外,因此,在适用事实推定时特别值得注意的是,在程序 上应当赋予受推定而产生不利的一方当事人以反驳的权利和 机会。

### 2. 物证的认定

我国《民事诉讼法》第六十八条规定,物证应当提交原物,提交原物确有困难的,可以提交复制品、照片。 2002 年 4 月 1 日 开始施行的最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十条规定,当事人向人民法院提供证据,应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的,可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品。

根据上述法律规定可知,在我国物证的认定适用优先规则。由于物证通常属于原始证据,在证明力上较传闻证据更真实、可靠,因而应优先予以提供和出示。物证是以其客观存在的物质形态来证明与待证事实的关系的,但物证本身不可能自行出来作证,往往要依赖于人的感知和认识。如本案中那样,作为证明现有技术的物证来讲,通过本领域技术人员对磁卡外在表现结构的认识,可以获知现有技术的状况。在某些情况下,通过本领域技术人员对相关物证进行常规分析可以获知的技术内容,也可以构成现有技术。

案例 2: 专利复审委员会第 4878 号无效宣告请求审查决定 简介

2003 年 3 月 13 日,专利复审委员会作出的第 4878 号无效宣告请求审查决定涉及的是一项名称为"一种织物的熨烫辊"的实用新型专利,其申请日为 1995 年 9 月 27 日,申请号是 95240583.0。

其授权公告的权利要求 1 为:

"1. 一种织物的熨烫辊,包括空心辊体 (2,4)、可加热辊体的电热管 (3)、测量辊体温度的热电偶 (9) ,其特征在于电热管 (3) 紧插在辊体 (2,4) 壁中与辊体 (2,4) 构成 一体。"

### 本案基本事实和争议焦点:

请求人认为: 1995 年 6月1 日专利权人向浙江省慈溪市长江毛绒制品有限公司销售了一台烫光机,该机带有专利产品——种织物的熨烫辊。2002 年 3 月 17 日,请求人在法院许可下将该机运至江阴,江苏省江阴市公证处对该烫剪机拆卸、装运、储存至大东港运(江阴)储运有限公司的整个过程进行了公证。 2002年 3 月 22 日,南京市中院对江阴市公证处封存的 SME473 型单辊两次烫人造毛皮烫光机进行勘验。经勘验,该机上的"熨烫辊"的技术特征与本专利的所有权利要求完全一致。勘验过程均有双方当事人在场,专利权人也承认该熨烫辊的所有技术特征与本专利所有权利要求的技术特征完全一致。因此,请求人认为本专利产品申请日前已经公开销售,不具备新颖性和创造性。

专利权人认为,专利权人确实在 1995 年 6 月销售给浙江慈溪毛绒制品有限公司一台烫光机,型号为 SME473 单辊两次烫人造毛皮烫光机。这是专利权人生产的老产品,烫光辊为铸铝合金辊体(见反证材料 1——生产图纸)。但专利权人在本专利申请后,即把其铝辊换为钢辊,并在 1997 年先后进行调换。为证明这个事实,2002 年 3 月 22 日,南京中级法院的法官到浙江省慈溪市长江毛绒制品有限公司现场进行了调查勘验和拍摄现场照片。该公司董事长亲自作了回答,并出具了证明。该实地调查表明,浙江慈溪长江毛绒制品有限公司的确向专利权人提出调换,并在 1997 年后把铝辊换为钢辊,替换下来的旧的铝辊仍然在其公司。

根据双方当事人提供的证据可以确认: (1) 在本专利申请日 (1995 年 9 月 27 日)前,专利权人向慈溪市长江毛绒制品有限公

司销售了一台烫光机。(2) 2002 年 3 月 22 日,从江阴市公证处 封存的 SMF437 型单辊两次烫人造毛皮烫光机上卸下的熨烫辊与 本专利所要求保护的技术方案完全相同。专利权人对上述事实亦 无异议。但是专利权人认为,该机所卸下的熨烫辊并非该机原配 熨烫辊,而是本专利申请日后调换上去的。为此专利权人提交了 由南京市中级人民法院在慈溪市长江毛绒制品有限公司所做的调 查笔录,其被调查人为该公司董事长。该笔录中称:"我们是 1995 年 6 月购买连云港纺机厂的 SME 单辊两次烫光机、 MR321 烫剪机,后来连云港的厂里给我们换过烫光辊,烫辊原来是铝 辊 后来换的是钢辊,连云港自己有发票,现在换下来钢辊还在 我们厂里……换的时间是在 1997 年,这台机器现在被周庄纺机 厂拉去检修。"专利权人提供的另一份证言中称:"我公司于 1995 年 6 月购买连云港纺机厂的 SMF473 单辊二次烫光机、MB321 剪 烫机,烫光辊原为铝辊,后干 1995年 12 月以后更换为钢辊...... SMF473 单辊二次烫光机目前在周庄纺机厂检修。"本案争议的焦 点则在于该烫光机中的钢辊是否被调换过?如果被调换过,调换 的时间是否在争议专利申请日前?

根据上述事实调查,合议组认为:

第一,当请求人以在先公开销售使用导致其丧失新颖性和创造性为由请求宣告一项实用新型专利权无效时,请求人必须提供相应的证据证明:(1)至少有一项公开销售行为存在;(2)该销售行为发生在该专利申请日之前;(3)销售客体的技术方案与该专利所要求保护的技术方案相同,或者是后者较之前者不具有实质性特点和进步。如果请求人提供的证据不能证明上述三个要件同时存在,则其关于该实用新型专利因在先公开销售使用丧失新颖性和创造性的主张不能成立。

依照举证责任的分配原则,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据

加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的, 由负有举证责任的当事人承担不利后果。

第二,在本案中,请求人证明了 SME473 型单辊两次烫人造毛皮烫光机于本专利申请日前销售使用,以及 2002 年 3 月 22 日,从该烫光机上拆卸下一个"符合本专利所有权利要求"的烫光辊。对此合议组认为,由于请求人所提交的"勘验笔录"清楚地表明涉案烫光机上的烫光辊是可被拆卸的,而且有证人证明上述烫光机上烫光辊实际上在 1997 年(即进行公证前)已经应用户要求被更换过。因此,请求人只有证明该烫光机上的烫光辊在 2002 年 3 月 22 日的勘验以前未被调换过,其关于本专利产品已经在其申请日前被公开销售使用的主张方能成立。但是对于这一点,请求人未能提供证据加以证实。由于请求人在专利权人明确提出反对意见且提交了相应证据的情况下未能提供任何证据证明上述涉案烫光机销售之后其烫光辊未被调换过,而且对该事实的认定直接决定本专利的专利权是否应被维持,即请求人未就其主张完成其举证责任,因此合议组认为,请求人应承担对其不利的后果。

在不能确认所述烫光机在本专利申请日前未被调换过烫光辊的情况下,合议组认为,请求人以本专利产品已经在其申请日前公开销售使用导致争议专利不具备新颖性和创造性的主张不能成立。

## 【案例评析】

# 1. 关于举证责任

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定:"当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当

事人承担不利后果。"这一规定在我国法律和司法解释中第一次明确肯定了民事举证责任具有双重涵义,即举证责任包括行为意义上的举证责任和结果意义上的举证责任。

行为责任是指当事人就其主张的事实负有提供证据的责任。 在诉讼过程中,当事人在两种情况下负有提供证据的责任: (1) 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实应当提供证据; (2) 当事人对于反驳对方诉讼请求所依据的事实应当提供证据。

所谓结果责任是指在事实真伪不明时,主张该事实的当事人承担不利诉讼后果的责任。在诉讼中结果责任应由哪一方当事人负担,取决于实体法的有关规定。在本案中,无效宣告请求人提供证据证明在争议专利申请日(1995年9月27日)之前,专利权人曾向慈溪市长江毛绒制品有限公司销售了一台烫光机,2002年3月22日,从江阴市公证处封存的SME437型单辊两次烫人造毛皮烫光机上卸下的熨烫辊就是随烫光机一起销售的熨烫辊。针对该主张,专利权人提供反证证明,烫光机中的熨烫辊是可以更换的,同时有证据证明专利权人曾给慈溪市长江毛绒制品有限公司的烫光机更换过熨烫辊。在双方当事人均提供相关证据,仍不能证明从江阴市公证处封存的SME437型单辊两次烫人造毛皮烫光机上卸下的熨烫辊就是随烫光机一起销售的那只熨烫辊的情况下,负有举证责任的请求人一方应当承担不利的后果。本案合议组,运用举证责任中的结果责任,妥善地处理了这个案件。

# 2. 现有技术的主张

本案中,无效请求人主张从江阴市公证处封存的 SME437 型单辊两次烫人造毛皮烫光机上卸下的熨烫辊就是随烫光机一起销售的那只熨烫辊,该熨烫辊已构成争议专利的现有技术,但由于该主张缺乏充分的证据支持,合议组并未采信。但是在诉讼中,专利权人曾主张随在先销售的烫光机原配的烫光辊原来是铝辊,后来换的是钢辊。也就是说,专利权人自认了一种现有技术,即

烫光辊为铝辊的情况,如果有证据证明在先销售使用的铝辊与后来使用的钢辊之间只是制造材料的不同,不存在结构的变化,那 么专利权人自认的铝辊同样可以作为争议专利的现有技术,用于 评价争议专利的新颖性或创造性,但这一主张应当由无效请求人 提出。民事诉讼中原则上采用辩论主义,当事人未曾主张的事实 和利益,视为不存在,而未经辩论查明的案件事实不得作为适用 法律的依据和裁判的基础。

## 二、举证时限的概念

举证时限是指负有举证责任的当事人应当在法律规定和法院 指定的期限内提出证明其主张的相应证据,逾期不举证则承担证 据失权法律后果的一项民事诉讼期间制度。举证时限是举证责任 制度不可缺少的重要组成部分,是落实举证责任制度的重要保证 之一,是确定当事人是否承担不利诉讼后果的关键因素。

《专利法实施细则》第六十六条规定:在专利复审委员会受理无效宣告请求后,请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的,专利复审委员会可以不予考虑。

《审查指南》第四部分第三章第 3.1 节规定"对请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后提出的需要新的证据支持的新的无效理由和提交的用于证明在提出无效宣告请求之日起一个月内未举证主张的具体事实的新证据,合议组不予考虑。"

案例:专利复审委员会第 3462 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 7 月 27 日 , 专利复审委员会作出的第 3462 号无效宣告请求审查决定涉及的是一项名称为"抽油井采油树"的实用新型专利 , 其申请日为 1998 年 12 月 28 日 申请号是 98252185.5。

### 其授权公告的权利要求 1 为:

"1.一种抽油井采油树,主要由四通体、悬挂器、压盖和底法兰组成,四通体有上、下、左、右的通孔,其左、右通孔管端有安装闸门的卡箍,其下部通孔端面以螺栓连接有底法兰,底法兰与四通体底面的配合面上装有四通钢圈,底法兰内孔有连接油井套管的螺纹,在四通体的中部通孔内安装有悬挂器,由其上部以螺钉连接的压盖压紧,压盖上以卡箍连接有油管接箍,以钢圈密封,该悬挂器内孔有连接抽油井油管的螺纹,其特征在于:在四通体内腔中装有一组机械传动副,其从动件固接于悬挂器,该悬挂器的外圆呈阶梯轴状,其小阶轴上装有滚动轴承,该滚动轴承由四通体内孔台阶支承;所述传动副的主动件装在穿过四通体和/或压盖之外,该传动副并连接一单向传动机构,在主动件转动时,固接有从动件的悬挂器连同其连接的油管作顺时针单向转动。"

针对上述实用新型专利,无效请求人(机械制造总厂)于 2001 年 1月 5 日向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求。其理由是本专利不具备新颖性和创造性,并提交了一份证据:CN 91202470.4 号实用新型专利说明书(公开日为1991.10.16)。2001 年 2月 6 日和 2001 年 6月 14 日请求人又先后提交了 3 份新证据,根据《审查指南》第 18 号公报的规定,由于这 3 份新证据的提交日已经超出"一个月"的期限,因此在本次无效宣告请求审查程序中合议组对该新证据未予考虑。合议组基于请求人提交的第一份证据,认为该证据不足以影响该专利的新颖性和创造性,最终作出维持专利有效的审查决定。

无效请求人不服专利复审委员会作出的上述决定,向人民法院提起行政诉讼。原告认为,原告于 2001 年 1月 5 日向被告提出了无效宣告请求,被告于同月 10 日发出《无效宣告请求受理

通知书》(证据 5),该通知书载明:"根据《审查指南》第 18 号的规定,对无效宣告请求人自提出请求之日起一个月以后主动提交的新证据,合议组不予考虑。"

2001 年 2 月 6 日,原告一方向被告提交两份旨在否定第三人专利新颖性和创造性的新证据(证据 6、7),根据原《专利法实施细则》第六条之规定:原告提出请求日即 1 月 5 日不应计入,该一个月期限的起算日期应为 2001 年 1 月 6 日,截止期限为2001 年 2 月 6 日,原告于期限届满之日即 2 月 6 日交邮,仍在一个月期限之内,并未超期。但被告错误理解《专利法实施细则》有关规定,对原告依规定提交的关键证据不予考虑,从而作出了错误的审查决定,严重违反了法定程序。

一审法院经过审理后认为,根据《专利法实施细则》第六条 的规定,《专利法》及其《实施细则》规定的各种期限的第一日 不计算在期限内。期限以年或者月计算的,以其最后一月的相应 日为期限届满日;该月无相应日的,以该月最后一日为期限届满 日。期限届满日是法定节假日的,以节假日后的第一个工作日为 期限届满日。对这一规定的具体理解为:(1) 在没有特别规定的 情况下,《专利法》及其《实施细则》规定的各种期限均从第二 日开始计算,这是一个总的原则和前提。 (2) 如期限以年或者月 计算,应以其最后一月(即前句所述"期限"的最后一月),且 与本条规定第一句中确定的起算日的相应日为届满日。由于在本 条规定的第一句中已经将期限的第一日予以排除,故"确定的起 算日"为期限的第二日。(3) 如该期限的最后一个月没有与期限 起算日相对应的日,如平年的2月中没有可能对应的29日、30 日、31 日,小月中没有可能对应的 31 日等。在这种情况下,该 条规定就以期限的最后一个月的最后一日为届满日。上述规定说 明,如法律对期限的起始计算有明确规定的,不论该计算的结果 与一个月的实际天数是否相符,均应依此方法计算。

具体到本案而言,专利复审委员会于 2001 年 1月 5 日受理了机械制造总厂的无效宣告请求,并发出要求请求人在受理后一个月内提交证据的通知。根据上述规定, 2001 年 1月 5 日当日,即期限的第一日不应计算在期限内,而应当从 2001 年 1月 6 日起算。期限届满日应当是期限的最后一个月,即 2001 年 2 月中相应于起算日的 2月 6 日。因此,机械制造总厂在该日提交的有关证据没有超过规定的期限,专利复审委员会应予考虑。机械制造总厂关于其于 2001 年 2 月 6 日提交的证据,专利复审委员会应予考虑的主张符合法律规定,本院予以支持。

关于机械制造总厂在 2001 年 6 月 14 日提交的《机械设计手册》,专利复审委员会是否应予以考虑的问题。由于机械制造总厂认可该证据提交已经超出了一个月的举证期限,且机械制造总厂就其提出的在作出无效宣告审查决定前专利复审委员会应当考虑常识性文件的主张并未提出法律依据。故本院对机械制造总厂的这一主张不予支持。

由于专利复审委员会所作出的 3462 号决定没有考虑机械制造总厂在规定期限内提交的证据,违反了法定程序,致使机械制造总厂在无效宣告程序中陈述意见的权利未能得到充分行使,该决定应予撤销。专利复审委员会应当针对机械制造总厂提出的无效宣告请求,以及相关证据重新作出决定。

专利复审委员会不服一审判决,提起上诉。二审法院在查明案件事实后认为,本案中专利复审委员会依据《审查指南》第18号公告的规定限定机械制造总厂举证期限,而对期限的理解应当遵循《专利法》及其《实施细则》的相应规定。《专利法实施细则》第六条规定:"专利法和本细则规定的各种期限的第一日不计算在期限内。期限以年或者月计算的,以其最后一月的相应日为期限届满日;该月无相应日的,以该月最后一日为期限届满日。期限届满日是法定节假日的,以节假日后的第一个工作日

为期限届满日。"此项规定中,有两个期日的概念,一个是"期限的第一日",另一个是"期限届满日"。"期限的第一日"是法律行为发生的日期,是计算期间的基准日,虽然该日不计算在期限内,也就是说当日不计数为一天,但应当是期限的起算日,而不应将第二日确定为起算日。"期限的届满日"应为"期限的第一日"的相应日。原审法院将第二日确定为起算日,系对法律规定的理解有误。专利复审委员会关于原审判决适用法律法规错误的上诉理由成立,应予支持。原审法院认为专利复审委员会所作出的第3462 号决定没有考虑机械制造总厂在规定期限内提交的证据,违反了法定程序,应予撤销的意见,缺乏法律依据,本院予以纠正。

### 【案例评析】

1. 专利无效宣告请求程序中的举证时限制度

1998年为了解决专利无效宣告请求程序中无效请求人通过不断提交证据故意拖延审查程序,或者请求人在口头审理中利用提交新证据对专利权人搞突然袭击,当时的专利局发布了《审查指南》第 18号公报,其中规定"无效宣告请求人自提出请求之日起一个月以后主动提交的新证据,合议组不予考虑。"2001年新修改的《专利法》开始实行,相应地新修改的《专利法实施细则》第一次将有关证据时限制度明确规定在行政法规中,《专利法实施细则》第六十六条规定,"在专利复审委员会受理无效宣告请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的,专利复审委员会可以不予考虑。"上述举证时限的规定,为在专利无效宣告请求审查程序中保证各方当事人提交证据的权利,追求诉讼的公平、公正,抑制程序权的滥用起到了积极作用。但是从另一方面也可以看出,现有的举证时限的规定,只针对无效请求人的举证

权利进行了限制,对于专利权人则没有相应规定,这将导致诉讼中双方当事人举证权利的不平等,不利于诉讼法上诚实信用原则的实现。

### 2. 专利无效宣告请求程序中的举证时限的相对性

本案中,由于无效请求人补充的新证据旨在否定争议专利的新颖性和创造性,尽管请求人补充证据仅超过证据时限一天,合议组在本次无效宣告请求审查程序中仍未予以考虑,直接导致请求人的主张缺乏证据支持的法律后果。

在专利无效宣告请求审查程序中,并不是超过举证时限的新 证据合议组都将不予考虑。由于专利无效请求案件的特殊性,特 别是很多专利法的适用都是依赖干法律上拟制的概念——本领域 普通技术人员,在实现的,因此,在无效请求审查过程中,双方 当事人对干证明"本领域普通技术人员"的水平的证据通常合议 组将会考虑。另外,对干涉及专利性的案件,双方当事人对干某 - 常识是否属于公知常识存在争议,各方当事人为了证明该常识 是否属于公知常识而提供的证据通常也不作为新证据,不受举证 时限的限制。为了保证双方当事人提供证据的权利,《专利法实 施细则》第六十六条规定,对于请求人逾期提供的新证据,专利 复审委员会可以不予考虑。这样对于某些特殊情况下,当事人逾 期提交的证据是否可以考虑,法律赋予了合议组自由裁量的权 利。按照《审查指南》的规定,对请求人提交的用于证明在提出 无效宣告请求之日起一个月内未举证主张的具体事实的新证据, 合议组不予考虑。由此可知,对于在一个月内已经举证主张的具 体事实的补充证据,即与证明该具体事实的一个月之内提交的证 据相关联的新证据,则不受举证时限的限制。

# 第三节 常见类型证据的认定

按照民事诉讼法的规定,证据包括:书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论和勘验笔录。

在专利申请复审和专利无效宣告请求案件中,用于证明现有 技术的证据中最常见的证据是书证,其中最为突出的是各国专利 局公布的专利申请公开说明书和专利授权公告说明书。由于这种 书证的发布都是依据特定的法定程序以法律文件的形式向社会发 布,因此,这类证据的证明力较高,也比较容易审核认定。但在 用于证明现有技术的证据中,特别是用于证明以使用或以其他方 式为公众所知的现有技术时,经常会遇到特定的此类证据,例如 合同、各种票据、设计图纸、公证文书、证人证言以及域外形成 的证据等,对这些证据的认定下文中将分类进行讨论。

# 一、合同

合同是平等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。它常常与在先公开使用行为直接相关,因此是现有技术证明中经常遇到的一类证据,通常以书证的形式出现。这样,对合同一类的证据的认定是按照书证的查证方式进行的。

作为证明现有技术的证据的合同包括多种不同类型,例如常见的有购销合同、委托加工合同、试制合同、开发合同和进口合同等。合同本身作为某种在先公开使用行为发生的直接证据,可以单独用于证明一项现有技术的存在;也可以作为证明某种在先公开使用行为发生的其中一份证据,与其他证据相结合,通过多个证据形成的一个完整的证据链以证明某种在先公开使用行为的发生。例如,作为购销合同,通常会与销售发票、产品说明书等证据结合,证明一种在先销售行为的发生导致某项技术已处于公

众能够获知的状态。进口合同还可以与进口报关单、提货单、货运单据等证据结合,证明一种产品被进口到国内的进口行为的发生从而导致某项技术已处于公众能够获知的状态。但无论怎样,合同作为证明现有技术的证据,其能否单独或者与其他证据相结合证明一种在先公开使用行为的发生,要根据具体案件具体分析,最关键的还是取决于,所述证据能否证明在涉案专利的申请日之前,存在相应的在先使用行为,该行为的发生导致某项技术已处于公众能够获知的状态。

案例:专利复审委员会第 462号无效宣告请求审查决定简介 1994年4月25日,专利复审委员会作出的第462号无效宣告请求审查决定涉及的是一项名称为"晶体管开关式励磁调节装置"的实用新型专利,其申请日为1987年10月28日,申请号是87214809。

无效请求人认为,专利权人在专利申请日之前已将该专利产品销售给湖南衡东县甘溪发电厂,该专利不具备新颖性。基于上述无效理由请求人提交了以下附件:

- (1) 湖南衡东县甘溪水轮泵水电站发电厂(下称甘溪发电厂)1992年6月8日出具的于1986年6月订购武汉水利电力学院电子设备厂生产的LT-04A 励磁调节器的证明,并作证说该设备于1987年3月投入运行。
- (2) 1987 年 8 月 8 日武汉水利电力学院电子设备厂开出给湖南衡东县甘溪发电厂的名称为"励磁调节器"的发票影印件,款额为 3 万元,并附言(署 1992 年 6 月 8 日) 称此为 LT 04A 和 KGL-086 型励磁调节器货款。
  - (3) 上述(2)项发票及励磁调节器说明书照片。
- (4) 1986 年 12 月签署的电路图及 1992 年 6 月 8 日甘溪发电厂加注说明该图为该厂  $9^{\#}$  机 LT-04A 图纸 , 系 1987 年 3 月随机

提供。

(5) LT - 04A 励磁调节器在甘溪发电厂现场使用照片。

请求人认为:根据附件(1)~(5),本专利技术方案已因申请日前作为不负保密义务的非特定人的甘溪发电厂购买专利权人所属电子设备厂生产的励磁装置而被公开。专利权人和甘溪发电厂之间的协议无保密约定。协议规定科研成果归专利权人,发电厂方面要制造该装置需征得专利权人同意,显然协议未把发电厂方面当作共同研制单位。至于对元器件质量实行三包、提供资料、培训维修人员均属售后服务,是一种商业习惯。没有证据证明用于甘溪发电厂的 LT-04A 励磁调节器在 1988年 3月 20 日作过鉴定,该调节器纯属销售性质。

退一步讲,即使甘溪发电厂是特定人,则这种特定关系到设备正常运行、发电厂按协议付款(1987年8月8日)之日起已宣告结束。

针对请求人的上述理由,专利权人提交了以下相关证据:

- (1) 1986年 10 月武汉水利电力学院和甘溪发电厂签订的协议书:
- (2) 甘溪发电厂 1992 年 8 月 18 日出具的确认请求人提交的 附件 (4)的证言;
- (3) 1987 年 11 月 12 日 《LT 02 型励磁调节器技术鉴定证书》;
  - (4) 1987 年 9 月 《LT 02 励磁调节器运行实验报告》;
  - (5) 1987 年 10 月 《LT-02 励磁调节器鉴定测试报告》。

专利权人认为:根据附件(4)~(5),甘溪发电厂作为共同发明创造人之一是特定的保密义务人,它在申请日前知晓专利技术内容不为丧失新颖性。在研制单位内部投入试运行不是"公开使用"。请求人的附件(2)只能说明协作单位间款项往来,不能说明其他问题。附件(4)和甘溪发电厂签订的协议还规定

"1987 年 3 月试运行",实行三包、提供资料、培养维修人员,以求"达到试验目的",可见不是"公开使用"。甘溪发电厂所用的励磁调节器在 1988 年 3 月 20 日作的鉴定。

合议组经过查证后认为:

请求人的附件(1)~(5)涉及专利权人所属电子设备厂提供给甘溪发电厂的励磁调节器,因为双方对该励磁调节器已包含了本实用新型权利要求 1~3 全部技术方案没有分歧,本案的关键问题在于认定提供上述产品属于什么性质。

根据专利权人提供的证据(1),该协议内容为:

湖南省衡东县甘溪水轮泵水电站发电厂(甲方)邀请武汉水电学院电子设备厂(乙方)试制励磁屏,目前主要试制两台,即带励磁机的调节器和无励磁机的机端变励磁屏各壹台。

甲方表示,积极提供励磁屏设计的有关原始数据和技术要求。大力配合乙方完成现场安装调试等一切准备工作并要求在1987年3月份前投入试运行。

研制经费总计 3 万元(, 不包括机端变压器),其中水利电力部已拨款 2万元至湖南省水电厅,待协议生效后汇至乙方,另外1万元由甲方负担,待第一台投入正常运行后付给乙方。

乙方表示:根据甲方要求 1986 年 10 月底拿出设计方案,经 双方确定后方可施工安装调试并在 1987 年 3 月底前将两台先后 投入试运行。

此两项科研成果属乙方所有。甲方如要制造需征得乙方同意。协议书签订之日起,双方都不得无故终止协议。双方必须执行协议条款。乙方在交付设备后一年内对元器件一切质量问题实行三包,并提供技术资料,培养维修人员等服务,以求达到试验目的。

## 从其中可知:

(1) 双方无保密的约定;

- (2)签订协议的当月乙方提出设计方案;
- (3)投入正常运行后甲方最后付款;
- (4)科研成果属乙方;
- (5) 乙方交付设备一年内对质量问题实行三包、提供技术资料及培养维修人员。

双方在辩论中对上述产品已按时交付、安装、调试也无分歧,而请求人认为这是一项销售协议,产品属协议销售,附件(1)证明设备已正常运行,款项已在本专利申请日前付讫,属"在先公开",使本实用新型丧失新颖性。专利权人则认为甲、乙双方是试制该调节器的特定双方,属特定人,有保密义务,请求人的附件(2)只是双方来往款项之一,不是货款,因此不影响新颖性。

合议组认为:销售可以有多种形式,除了通常的选购以外,还可以有订购、定制等。本案涉及的调节器这种情况,从存在一个技术方案起,到实施成为适用于一种发电机的产品需要针对该发电机情况确定调节器的具体参数的过程,这相似于定制的购销行为。在申请日之前的 1987 年 3 月产品已经制成交付用户安装,1987 年 8 月 8 日已按协议规定在正常投运后最后付款,这是协议销售性质。从协议可知,科研成果属于专利权人,并无甲方任何参与,甲方负担的义务一是提供原始数据和要求,二是协助安装调试,这是使产品适用的条件。至于三包,培训维修人员等明显属于售后服务的惯常做法。协议中的"以求达到试验目的"的含义是不明确的,如果产品尚未调试完毕,试验的责任自然在乙方,并不需要甲方去负责试验,正式投运后,甲方人员如需"试验",不应改变正常投运的性质。正常投运日期的判断在协议中是明确的,即最后付款之时,根据请求人的附件(2),此日期为1987 年 8 月 8 日,在申请日之前。

所以,即使协议在履行过程中尚不能认为产品已属甲方,那

么到 1987 年 8 月 8 日产权已经归属甲方,该协议已履行完毕。何况在协议中看不到任何一方有保密义务的规定,因此,从产品按协议在 1987 年 3 月底前交付甲方,或者至迟到 1987 年 8 月 8 日产权归属甲方,该产品所包含的技术方案已经在甘溪发电厂由于不负保密义务的使用而公开。

由此可见,本实用新型的技术方案由于已在申请日之前被公 开而丧失新颖性。

### 【案例评析】

第一,《专利法》及其《实施细则》中,对于现有技术中所述"公开使用"行为没有作出过具体规定,《审查指南》在解释现有技术中的"使用公开"时认为,使用公开不仅包括通过制造、使用、销售或者进口,而且还包括通过模型演示使公众能够了解其技术内容的情况。也就是说,根据《审查指南》的规定,公开使用行为包括几种典型的能够使公众了解其中技术内容的行为,同时还包括其他一些能够使公众了解其中技术内容的行为。同时还包括其他一些能够使公众了解其中技术内容的行为。因此,根据《审查指南》中的上述规定,只要有证据表明在专利申请日之前在国内发生了能够使公众了解其中技术内容的制造、使用、销售或者进口某种产品的行为,那么该行为的发生所导致被公开的技术内容均可构成现有技术。就销售行为而言,如果有证据足以证明某一产品已经在专利申请日之前被销售了,则该销售行为导致公开的技术内容就构成了该专利申请的现有技术。

买卖双方达成买卖合同是法律上所说的"销售"行为中的一个环节,一个完整的销售行为(也可以称为买卖行为)不仅包括买卖合同的签订,还需要有对价的支付和标的物所有权的转移。因此,当事人主张某种产品已经在先销售这一事实时,其应当负有举证责任,并通过证据证明买卖双方有销售某种产品的合意,

有对价的支付或者该产品所有权已发生转移。

本案中,基于双方当事人签订的共同试制励磁屏的协议,合议组认定这是一项定制性质的购销合同。由于请求人提交了支付该协议中约定的货款的发票,同时对于发电厂向专利权人支付货款以及该协议中所称励磁屏设备已交付给发电厂使用的事实双方当事人没有异议。合议组基于以上事实认为,在本专利申请日之前,励磁屏设备已被销售的行为确已发生。对于所述励磁屏设备具有的特定技术内容,请求人提交了该设备的图纸及相关电路图,对此专利权人予以确认。至此,在励磁屏设备的销售事实得到证实,同时该销售事实的发生所导致公开的技术得到确认的情况下,该销售行为的发生所导致公开的技术内容相对于该专利来讲已经构成现有技术。

但是,本案中值得探讨的是,双方当事人签订的共同试制励 磁屏的协议的性质。根据 1987 年实行的《中华人民共和国技术 合同法》(以下简称《技术合同法》)的规定,当事人之间就新技 术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发所订立的合同 属于技术开发合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发 合同。委托开发合同是指当事人一方委托另一方进行研究开发所 订立的合同。委托方的主要义务是:(一)按照合同约定支付研 究开发经费和报酬;(二)按照合同约定提供技术资料、原始数 据并完成协作事项;(三)按期接受研究开发成果。研究开发方 的主要义务是:(一)制定和实施研究开发计划;(二)合理使用 研究开发经费:(三)按期完成研究开发工作,交付研究开发成 果,提供有关的技术资料和必要的技术指导,帮助委托方掌握研 究开发成果。根据本案中双方当事人签定的共同试制励磁屏的协 议内容可以看出,发电厂作为委托方,负责按照合同的约定支付 研究开发费用和报酬,同时负责向研制方提供原始数据和技术资 料。武汉水电学院电子设备厂作为受委托人按照合同的约定,按

期提供设计方案并交付研究成果。其作为研究开发方的后续义务,向委托方提供技术指导和技术培训。这些都是典型的委托开发合同的效力体现。对于委托开发形成的技术成果按照《技术合同法》第三十二条的规定,委托开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发方。研究开发方取得专利权的,委托人可以免费实施该专利。本案中,双方当事人签订的协议明确规定,研究成果归受委托人所有,委托人未经受委托人许可,不得制造该研究成果。因此,根据《技术合同法》的规定,可以认定,本案中双方当事人签订的协议,是一份典型的委托开发合同,而非像审查决定中所认定的是一份销售合同。

根据《技术合同法》第二十四条的规定,作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开,致使技术合同的履行成为不必要或者不可能的,当事人一方有权通知另一方解除合同。由此可知,在技术合同的有效期内,双方当事人均承担保密义务。本案中,作为委托开发合同的委托人和受委托人之间承担法定的保密义务。至于协议中签订的对元器件质量实行三包、提供资料、培训维修人员等属于履行合同的内容,并没有导致研究成果的公开。

本案中,认定双方当事人签订的合同的性质是非常重要的。 因为,如果按照销售合同来认定,则依据《审查指南》中的规定,销售一旦发生,均可以推定所销售的产品已处于公众能够得知的状态,无效请求人对此无需进一步举证。但是,如果认定是委托开发合同,委托开发合同的完成,并不意味着所开发的产品已处于公众能够获知的状态,请求人还需要对此进一步举证说明。

当然,我国《合同法》是 1999 年才开始实行的,在这之前 1987 年我国颁布了《技术合同法》。合议组对本案的审查,有可能会受到当时法律规范尚不健全的约束。

第二,在确定通过在先公开使用行为构成的现有技术时,该现有技术应当是一项可再现的技术,或者作为一项发明应该是已完成的发明。如果是一项未完成的发明,或不可再现的发明,则不能构成现有技术。在判断一项发明是否是一项已完成的发明时,不仅要看该发明的技术构思是否存在。对于有些技术领域,例如机械领域的发明创造来讲,技术构思一旦形成,其技术效果是可预见的,或者说是技术构思的完成,必然导致技术效果的现,那么,这类发明当技术构思形成时认为发明已完成。但对于某些技术领域,例如化学领域和某些电学领域的发明创造而言,技术构思完成后,还需要对发明效果的验证,只有对发明经过一定的实践验证后,发明才算完成。在确定在先使用行为所公开的技术能否构成现有技术,以及其作为现有技术的公开时间时,该行为所涉及的发明创造是否已完成,以及何时完成,就显得十分重要。

本案中,双方当事人签订的共同试制励磁屏的协议中规定, 发电厂负责提供励磁屏设计的有关原始数据和技术要求,在签订 协议的当月专利权人提出设计方案。这些事实表明,在协议签订 时,有关励磁屏的发明尚不存在,合同双方均在参与该产品的研 制,即使专利权人提出了设计方案,其只能是一种技术构思,是 否能够达到或实现发明目的,仍然需要有一个验证发明的过程。 因此,在合同中约定的调试阶段,仍然是完成发明的一个过程。 当励磁屏经试制、安装和调试,已证明该产品可以实现发明目的 时,意味着该发明已经完成。此刻以后所发生的行为,才有可能 导致有关励磁屏技术的公开。

# 二、各种票据和单据

票据从广义上讲是指所有商业上作为权利凭证的单据。从狭义上讲是指依法签发和流通的,反映债权债务关系,以无条件支

付一定金额为目的的有价证券,包括汇票、本票和支票。《中华 人民共和国票据法》中的票据概念即指狭义的票据。在商业中, 单据通常是指办理货物(以下货物均可延伸至包括服务)的交付 和货款的支付的一种依据,以及提取货物的货权凭证,其种类包 括例如发票、保险单、许可证、订货单、销售单、出库单、运货 单、提货单、装箱单、入库单、商检报告等。在专利申请复审或 者专利无效请求案件中,当事人提交的书证中票据较少,大量案 件中出现的是各种单据。本书中,票据和单据分别采用其狭义 解释。

当事人,特别是无效宣告请求人提交票据、单据作为书证的 主要目的是为了证明涉案专利本身已经在国内在其申请日之前公 开使用,或者为了证明涉案专利的现有技术等。由于票据、单据 与货物的交付和货款的支付有着密切的关系,因此,票据、单据 在一定程度上可以证明,随着货物的转移,货物中包含的技术信 息在无保密的情况下进入公有领域,进而,本领域的普通技术人 员可以无需付出创造性劳动从该货物中获取该技术信息,由此证 明国内在先公开使用的事实成立导致其包含的技术内容为公众 所知。

票据、单据在专利申请的复审和专利无效程序中通常以书证 形式出现,对该类证据的认定应当按照书证的查证方式进行。

然而,大多数单个票据或单据仅能作为间接证据使用,通常不能单独、直接证明国内在先使用公开的事实,而需要与其他证据相结合才能证明国内在先使用公开事实成立。在《审查指南》第四部分第一章中,对于间接证据的证明要求规定如下:

# 11.2 证据认定

间接证据认定事实必须遵循以下规则:

- (1) 证据本身必须真实可靠;
- (2) 所用的作为认定事实根据的间接证据之间不得存在

## 矛盾;

- (3) 间接证据必须形成一个完整的证明体系;
- (4) 使用间接证据组成的证明体系得出的结论必须是惟一的。"

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十六条规定:"审判人员对案件的全部证据,应当从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合审查判断。"

在利用以票据、单据为主的各种证据证明涉案专利在国内在 先使用公开事实,或者证明其可以作为涉案专利的现有技术时, 难点一方面在于判断这些证据是否构成一个完整的证明体系,从 而足以证明票据、单据所涉及的产品在国内在先使用公开,另一 方面在于证明国内在先使用公开事实时举证责任应当如何分配。 通常,具体证明的内容有两点:一是要证明使用公开事实是否成 立以及使用公开的时间是否在涉案专利申请日之前;二是要证明 使用公开导致技术信息的公开与本案专利技术方案的异同。

# (一)商业发票

在专利复审委员会已经审结的专利申请复审或者专利无效宣告请求案件中,以书证形式出现最多的单据种类是商业发票。商业发票是购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。发票是根据国家相关法律和法规由税务机关统一监制,由其指定的印刷单位统一印刷,并由税务机关统一登记、发放和管理的票据,因此,发票有别于其他普通单据,具有较强的防伪性。发票具有统一性,即发票种类、格式、内容及发票管理的统一;发票还具有时效性,如填开发票必须按税务机关规定的时限进行,既不能提前,也不能推后,开具的发票存根联和发票登记簿的保存有一定的时限,一般为五年;另外,发票上应载明货物品名、数量、单价、货款、买卖双方名

称等内容。因此,发票的这些特点使得其在证明销售行为的发生 及销售的时间方面具有较强的证明效力。但是,发票在证明效力 方面也存在着明显的缺陷,例如发票上通常不会写明销售货物的 技术内容,至多只表明货物品名和型号,因此,发票本身很难证 明一项在先使用公开行为公开的现有技术的内容,需要其他证据 佐证和补强。

案例:专利复审委员会第 1656 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 1999 年 11 月 29 日作出的无效宣告请求审查决定涉及中国专利局于 1995 年 11 月 8 日授权公告的,名称为"一种撞击式膨胀螺栓"94239869.6 号实用新型专利。其申请日为 1994 年 12 月 22 日。

请求人向专利复审委员会提出该实用新型专利权无效的请求。其理由是,该实用新型专利在申请日前已公开使用过,因而不具备新颖性。与此相关的证据为:

证据 1. 《产品说明书》 1页;

证据 2: 《产品测试报告》 2页;

证据 3:产品销售发票存根 2张。

合议组经过审理查明:证据 1 是融昌 CBC 系列钢制击芯膨胀螺栓产品说明书,其中从对 G855 型号的 CBC 钢制击芯膨胀螺栓的描述中(包括附图中示出的)可知,它包括螺栓、螺母、弹簧垫片、垫片,螺栓的一端有一孔,有一与孔配合的撞针,撞针的顶端为圆锥型,撞针的长度大于孔的深度,螺栓的另一端有一十字槽,孔的顶端与十字槽相通。孔的深度为螺栓的 75% ~85%。十字槽的深度约为螺栓的 15% ~25%。十字槽的宽度略小于撞针的直径。由此可以认定,本实用新型权利要求 1~4 所述的膨胀螺栓与融昌 CBC 系列钢制击芯膨胀螺栓产品说明书中所

述的 G855 型号膨胀螺栓是相同的产品。

在证据 3 的产品销售发票存根中,包含一张开给金粤铝制品公司(购货单位)的产品销售发票存根,其所涉及的产品是 CBC 系列中 G855 型号的击芯膨胀螺栓,签出日期为 1993 年 9 月 21 日,编号为 92 - 0885503 ,对于该证据 3 的真实性被请求方没有提出任何异议。因此,从该 CBC 击芯膨胀螺栓(G855 型)销售发票存根可以得知,在本实用新型的申请日之前, CBC 击芯膨胀螺栓(G855 型)已经被公开销售。

合议组认为,证据 1 中的产品说明书和证据 3 中的上述产品销售发票存根组合在一起形成了一个完整的证据链,证明在本实用新型的申请日之前,本实用新型权利要求 1~4 所述的膨胀螺栓已经公开销售,致使本实用新型专利丧失了新颖性,不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

# 【案例评析】

本文对此案关注的焦点不在于新颖性的判断,而在于销售发票的证明效力、举证责任以及这种证据如何与其他关联证据结合起来形成完整的现有技术的证明体系。本案例中,请求人提交的证据 3 包含一张产品销售发票(存根联),发票中记载的产品型号为 CBC 系列中的 G855,产品名称为击芯膨胀螺栓,开票日期为 1993 年 9 月 21 日(本专利申请日之前)。证据 1 为融昌 CBC 系列钢制击芯膨胀螺栓产品说明书,其中对 G855 型号的 CBC 钢制击芯膨胀螺栓产品说明书,其中对 G855 型号的 CBC 钢制击芯膨胀螺栓产品说明书,其中对 G855 型号的 CBC 钢制击芯膨胀螺栓进行了详细描述。因证据 3 是不同于普通单据的销售发票,其上记载有供货单位和购货单位名称,并记载有统一的编号而且还加盖有税务章。正如前面所述,发票是根据国家相关法律和法规由税务机关统一监制,由其指定的印刷单位统一印刷,并由税务机关统一登记、发放和管理的票据,因此,发票有别于其他普通单据,具有较强的防伪性。通常情况下,请求人提

交发票原件后,专利权人没有异议或虽有异议但不能提供支持其主张的反证的情况下,请求人主张发票上记载产品于开票日已经销售的举证责任已经完成。本案中由于专利权人对请求人提交的证据在规定期限内没有提出异议,而且证据 1 产品说明书与证据 3 中的产品名称、型号等都可以相互印证。由于证据 1 中对 G855型号的 CBC钢制击芯膨胀螺栓已经进行了详细描述,因此,证据 1 和证据 3 已经组成完整的证明体系,证明在本专利申请日之前的 1993 年 9 月 21 日,已经公开销售了与本专利权利要求 1 ~权利要求 4 要求保护的技术方案完全相同的产品。

## (二)送货单

送货单是货物交接的一种凭证,是货物销售后发货人向收货人开具的有关运送货物的单据。由此可知,送货单是货物运输交接过程中的一种便于管理以及方便清点货物的单据。其与发票不同的是,送货单的印制和发放比较随意,是送货方和收货方之间的交接货物凭证,不受税务机关的监督和管理。送货单上应载明货物品名、数量、单价、日期、送货单位和收货单位双方名称等内容,因此,送货单的这些特点使得其在证明销售行为的发生及销售时间方面的证明效力弱于发票。但是,同发票一样,送货单在证明效力方面也存在着明显的缺陷,例如送货单上通常不会写明销售货物的技术内容,至多只表明货物品名和型号,因此,送货单本身也很难证明一项以在先使用公开行为公开的现有技术的内容,需要其他证据佐证和补强。

案例:专利复审委员会第 4972 号无效宣告请求审查决定 简介

2003 年 3 月 25 日 , 专利复审委员会作出的第 4972 号无效宣告请求审查决定涉及国家知识产权局于 2001 年 7 月 4 日授权公

告的,名称为"带装饰盖的滚轮"的实用新型专利权。其专利号是 00208225. X 申请日为 2000 年 4月 12 日。

## 授权的权利要求 1 为:

"1. 一种带装饰盖的滚轮,滚轮的轮心有一个轴孔,轮的圆周设有凹槽,其特征在于:滚轮的两面还设有装饰盖。"

无效请求人提交了多张送货单欲证明在申请日前已有与涉案 专利相同的产品在国内公开销售过。送货单中均涉及一种名称为 "90 \* 大胶芯"的产品。请求人和专利权人均确认请求人提交的 送货单的送货方为本案请求人之一(注:该请求人就是下述 (2002) 佛知纠字 024 号案件的专利执法案件中的专利权人,现 场勘验的产品就是该专利执法案件中专利权人的产品),送货单 中的收货单位、日期、名称、规格、金额均由送货方填写。与国 内公开销售相关的事实还包括在口头审理中,请求人与专利权人 均承认,佛山市知识产权局第(2002)佛知纠字 024号专利执法 案中查处的产品"90\*大胶芯"就是本专利权利要求1~4和6的 产品。口头审理结束后,佛山市知识产权局将(2002)佛知纠字 ma 号案件的专利执法案件现场勘验检查登记表及笔录传真给专 利复审委员会。(与请求人后来提交给专利复审委员会的该文件 的内容完全相同)从所附登记表中可知,佛山市知识产权局 2002 年 4月 19 日现场勘验所取的样品中包括品名为"90 大胶" 的产品。请求人称" ♀ ↑ 大胶"就是大胶芯,专利权人则称有许 多其他产品也被称为大胶芯,并且专利权人不同意请求人提交的 送货单上所述的"90大胶芯"就是本专利技术。与此同时,专 利权人出具了反证 2 (佛山市知识产权局佛知纠字第 017 号调查 笔录及其专利执法案件现场勘验检查登记表)和反证 3(证人证 言),证言中称请求人提交的送货单中所述的 90#大胶芯,印象 中应当是 90#规格的胶芯轴承胶轮,而两侧带铁盖的轮应叫 90# 直芯轮。

合议组对佛山市知识产权局传直给专利复审委员会和请求人 提交的内容完全相同的(2002)佛知纠字 024 号调查笔录证据予 以采信。因请求人和专利权人对请求人提交的送货单的真实性没 有异议,专利权人也从未提出其中的收货方为特定人。上述送货 单上注明的时间均在本专利申请日之前。据此,合议组认为:送 货单上所提及的产品在本专利申请日之前已经在国内公开销售。 因此,本案争执的焦点在于上述送货单中所涉及的产品"'90\*大 胶芯 "是否与(2002)佛知纠字 24号中的"90\*大胶芯"相同。 对此,合议组认为:专利权人提交的反证材料 2 中涉及的产品是 76 铬白直芯产品,没有证据表明该产品与本案的待证事实具有 关联性。反证材料3中的证人在没有正当理由的情况下没有出庭 作证,且证言为对两年前发生事件的追忆,证人在证言中采用 "印象中"的措辞,加之该证言无其他佐证证实,因此不能作为 定案的依据。合议组进一步指出,在商业活动中,售货方在销售 其产品时,通常情况下不会对其销售的不同产品使用同样的名 称。尽管专利权人主张请求人在销售不同的产品时使用了相同的 名称,但这显然是一种非常态的情况,专利权人对干该主张显然 负有举证责任。由于专利权人对此没有提交任何证据加以证实, 故应承担对其不利的后果,即其关于"供货单中的90\*大胶芯与 (2002) 佛知纠字 024 号案件中查处的产品  $90^*$  大胶芯不同"的 主张由于缺乏证据支持,不能成立。由此可以证明争议专利权利 要求 1~4及6的产品已经在其申请日前被公开销售使用。

# 【案例评析】

本案中,合议组明确提出了证明在先公开销售的证明内容,即必须证明: (1) 至少有一项国内公开销售行为存在; (2)该销售行为发生在该专利申请日之前; (3)销售客体的技术方案与该专利所要求保护的技术方案相同,或者是后者较之前者不具有实

质性特点和进步。

本案关于举证责任的分配问题和送货单的证明效力问题具有 一定启发意义。

本案由于当事人对送货单的真实性予以确认,因此,送货单本身反映的销售行为及销售时间也随之确认,这样,本案的关键在于送货单反映的销售产品中获取的技术信息是否与涉案专利的技术方案一致。

合议组在证明送货单反映的销售产品中获取的技术信息与涉 案专利的技术方案一致时,既利用了当事人的自认,又考虑到一 般的商业惯例。利用当事人的自认,即"请求人与专利权人均认 定,佛山市知识产权局第(2002)佛知纠字 024 号专利执法案中 查处的产品 '90" 大胶芯' 就是本专利权利要求 1~4 和 6 的产 品",这样,就不必证明送货单反映的销售产品中获取的技术信 息与涉案专利的技术方案一致,只要证明送货单中所涉及的产品 "90 \* 大胶芯 " 与 ( 2002 ) 佛知纠字 24 号中的 " 90 \* 大胶芯 " 相同 即可。合议组考虑商业惯例,即"在商业活动中,售货方在销售 其产品时,通常情况下不会对其销售的不同产品使用同样的名 称"。并据此作了举证责任的分配,即由专利权人对"请求人在 销售不同的产品时使用了相同的名称"的主张负举证责任和承担 举证不能的后果。因上述的产品名称包括产品名称及其型号,合 议组在决定中所称的"同样的名称"应当理解为"同样的名称及 型号"。合议组在排除了"90\*大胶芯是通用名称,并认为通常 情况下同一厂家不会对其销售的不同产品使用同样的名称和型号 的前提条件下",才能由专利权人对其"请求人在销售不同的产 品时使用了相同的名称和型号"的主张承担举证责任。之所以由 专利权人举证是基于事实推定,对同一生产而言,相同产品使用 相同名称和型号是一种商业惯例,除非另一方当事人提出反证。

本案需要进一步思考的是如果专利权人对送货单的真实性存

有异议的情况下,如何认定送货单的真实性?是否举证责任应转移到专利权人,由其来举证证明送货单不真实。结合本案来说,由于送货单上不仅有请求人一方即送货方的签名,还有专利权人一方即收货方的签名,尽管该证据由请求人即送货方提供,且送货单中的收货单位、日期、名称、规格、金额均由送货方填写,但并非完全来源于请求人或其利害关系人。因此,在请求人提交了送货单原件,并且专利权人虽有异议但无足以反驳的相反证据的情况下,应当确认送货单的证明力。再作一种假设,如果请求人提供的证据是其内部单据,例如出库单,装箱单等,在专利权人对其真实性提出异议的情况下,由于该单据来源于提供证据一方或其利害关系人,此时,对该证据的认定应当多从证据的来源和证据的形成上把握,依据具体情况作出判断。

### 三、图纸

专利无效与复审案件涉及的图纸包括许多类型,如机械图纸、建筑图纸、化工流程图纸、电路图纸、产品外观效果图纸等。图纸是技术人员的工程语言,图纸通常绘制了产品的详细结构,是制造施工的依据,因此,图纸是证明在先公开使用的产品与专利产品结构、外观等是否相同的有力证据。但是,图纸作为证明在先公开使用的证据存在着两个主要问题:一是图纸作为证明在先公开使用的证据存在着两个主要问题:一是图纸真实性难以判断;二是图纸不能单独证明在先使用公开。对于问题一,首先,由于图纸种类多种多样,或者图纸绘制者没有按照统一的规范进行绘制,因此,难以确定一个统一的判断图纸真实性的标准。其次,图纸可以且通常被复制,特别是对于机械、建筑施工等工程图纸来说。图纸的原件是用绘图笔绘制,且有绘制者、设计者、审核者的签名及绘制日期,而图纸原件经复制后一般被称为蓝图,其实质是复制件。因此,从证据效力上说,这种蓝图应按复印件对待,当事人最好通过公证来证明图纸的蓝图与原图

致,以增强证据的证明力。另外,带有标题栏(带有图纸设计人、绘制人和审核人签名及签名日期)并可以得到佐证的图纸,其证明效力高于缺少这些形式要件的图纸。源于案外人的图纸证明力要高于当事人提供的源于其本人的图纸。对于问题二,首先应明确图纸的性质,除了少数种类的图纸,例如地图或成为标准公开发行的图纸外,大多数图纸通常是单位内部资料,处于保密状态,它一般不对外出版、发行或进行商业性交流。因此,除非有证据证明图纸本身被公开,否则它不能以出版物公开的方式来证明现有技术。同样在以使用公开的方式来证明现有技术时,也不能单独以图纸本身来证明使用公开。图纸必须与证明使用公开的其他证据相结合,构成一个完整的证明体系,来证明图纸反映的结构或外观为使用公开的产品的结构或外观。而联系图纸与证明使用公开的其他证据的纽带可以是例如图纸上标注的与公开使用的相同的产品名称和型号,当然还有其他关联性证据,在此不一一列举。

案例:专利复审委员会第 2101 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 3 月 8 日,专利复审委员会作出的第 2101 号无效宣告请求审查决定涉及专利局于 1998年 4 月 29 日授权公告的,名称为"内燃机车气动刮水器"的 96246964.5 号实用新型专利,其申请日为 1996 年 11 月 26 日,其专利权人为张树长。

本无效程序中,请求人天津市南北铁路配件厂提出的无效宣告请求的理由是本专利不符合《专利法》第二十二条中有关新颖性和创造性的规定,并提交了与之相关的证据。

证据 3: 取自于案外人武汉铁路电器配件厂型号为 WZ 10-000-000 的产品图纸复印件,证明证据 3 的复印件与原件相符及证据 3 上的专用章与签名均属实的公证书,及与证据 3 相关

### 的蓝图和相关的零件图;

证据 4 武汉铁路电器配件厂的《铁路产品价格目录》(1992 年11 月);

证据 5-2 武汉市第 2996560 号工业企业统一发票;

证据 6:0000535 号产品定货合同;

证据 7 武汉铁路电器配件厂产品定货合同;

证据 7-1:专利权人及其代理人到大同机车厂取得证据 7的原合同签定人马文成在证据 7的背面书写的书面证言,其证明内容为"本合同所订'刮雨器'使用的风缸为塑料制品,后因要求自动回位改为公主岭长青机车刮水器厂生产的金属风缸刮雨器,价格升为叁百捌拾柒元一个";

证据 8:对武汉正远铁路电气有限公司王鹤林的调查笔录。

专利权人认为,证据3是一份企业内部的图纸,公证书仅能证明原始证据与所提交的证据一致,但不能排除原始证据本身即是伪证。专利权人认定证据3为伪证的主要依据有两个方面。第一,图纸本身存在如下缺陷:图纸的名称有误,即不是"刮雨器"而是"括雨器";标题栏中右表的图号栏以及左表的整个栏中的笔迹与右表的名称栏、材料栏等其余栏目中的笔迹明显不是同一人的笔迹;图纸上加盖的公章是技术科的章,而不是具备独立法人资格的公章,且后经公证的图纸加盖的公章为技术支持工程部的公章;图纸中所描述的产品结构与现有的产品(如证据1的照片中所显示的产品)不同,并且不能与韶山1~3号机车匹配。⑤专利权人指出,在证据8-1即调查笔录中称1988年即开始生产,而证据3的图纸中制图日期为1992年,二者矛盾。第二,与证人马文成提供的证言矛盾:被请求人认为,根据上述证言,证据7所涉及的产品为塑料缸体,而证据7与证据6涉及的是相同的物资编号且与证据3中所指产品相同,因

此,证据3中的缸体为金属缸体显然存在着造假的可能。

对上述质疑,请求人的解释为:第一,图纸上的缺陷及描图员更换并不足以否定图纸本身的真实性;第二,证据 1 涉及的是第一次在大同厂取证的产品,该产品与证据 3 所涉及的产品无关,关于与韶山 1~3 号机车匹配的问题,专利权人应提供证据方能支持其主张;第三,先生产试制,后整理图纸是企业中常见的做法,故并不存在矛盾之说。

#### 合议组认为:

第一,在图纸中将"刮雨器"写为"括雨器"明显为笔误, 因为显然不存在"括雨器"这样一种产品。第二,根据左右标题 栏出于不同人的笔迹所能够直接推测的结论只有一张图纸是由两 个描图员绘制的。这在制图过程中既是非明文限制的情形也是非 罕见的情况。第三,设计图纸的保管部门通常都是在技术科,因 而图纸上盖技术科的签章并无不当。第四,至于先生产、后出图 纸的情况,合议组注意到,在证据 8 中提到的是 1988 年开始试 制投产,而定点的时间是 1993 年。这种描述与 1992 年完成正式 图纸并不存在明显的矛盾。综上,图纸上出现上述缺陷或情况尚 不足以构成推翻整个证据的疑点。关于专利权人声称图纸上的产 品不能与韶山 1~3 号机车匹配的问题,首先,仅凭一份图纸与 证据 3 的图纸在某些尺寸上的差异,尚不能说明证据 3 所示图纸 不能安装在所有韶山 1~3 号机车上。其次,从《产品目录》中 看,同为匹配韶山1号机车的刮雨器,既可是单杆也可为双杆。 因此,在没有充分证据表明该刮雨器绝不能安装到韶山 1~3 号 所有机车上的前提下,合议组不能据此否定证据 3 的真实性。关 干与证人马文成提供的证言矛盾,专利权人认为,根据上述证 言.证据7所涉及的产品为塑料缸体,而证据7与证据6涉及的 是相同的物资编号且与证据3中所指产品相同,因此,证据3中 的缸体为金属缸体显然存在着造假的可能。对此,合议组认为,

证人证言是陈述人对所经历过的事件的事后追忆,其可靠性取决于陈述人对事件的了解程度、记忆程度及表达程度等主观因素。相反,作为原始资料的证据,如图纸、发票等则是客观的。因此,当双方提供的证据存在矛盾时,合议组将采信以原始资料为基础的证据。综上,合议组认定证据3具有真实性。

合议组经过审查可以认定的证据为上述证据 3、证据 4、证据 5-2、证据 6、证据 7 和证据 8。并指出在上述已认定的证据中,证据 3 是武汉铁路电器配件厂于 1992 年 4 月完成的产品图纸,其中,图号为 WZ10-000-000 ;证据 4 是武汉铁路电器配件厂于 1992 年 11 月印制的铁路产品价格目录,其中图号 WZ10-000 对应于物资编号为 940532-1 号的刮雨器;证据 6 是武汉铁路电器配件厂与大同机车车辆工厂于 1995 年 11 月 28 日签订的产品定货合同,所售产品为 940532-1 号刮雨器 160 件。此三份证据为相互关联的证据,其涉及的事实是:第一,在申请日(1996 年 11 月 26 日)前,证据 3 所示产品已经完成了设计;第二,在申请日前,已经对上述产品进行了无保密约定的销售活动;此外,证据 7 也是武汉铁路电器配件厂与大同机车工厂于1992 年就 940532-1 刮雨器签定的订货合同。

根据以上证据,可以认定,具有证据 3 中所描述结构的产品 在申请日前已经公开使用。

# 【案例评析】

作出本案决定的关键之一是对证据 3 图纸的认定,特别是证据 3 真实性的认定。由于证据 3 是企业内部的图纸,通常情况下不对外公开,证据 3 本身不能作为公开出版物直接影响本专利的新颖性和创造性。因此本案的关键之二是证据 3 与证明使用公开的其他证据必须具有关联性,形成完整的证明体系,证明证据 3 中图纸所示的产品已经在先公开使用过。本案中,请求人在提出

无效宣告请求时,请求人仅提交了证据3复印件及蓝图,口头审理时,专利权人对证据3的真实性提出异议。于是,合议组允许当事人口头审理后补充提交证明证据3真实性的证据。此后,请求人提交了证明证据3原件和复印件相符及其上的专用章与签名均属实的公证书,专利权人提交了证人证言等相关证据,合议组又举行第二次口头审理。从第2101号决定可以看出,虽然请求人提出无效宣告请求时只提交了证据3的蓝图,但随后请求人补交了证明原件和复印件相符的公证书,公证书中还指出图纸上的专用章与签名均属实,以及证据3的图纸并非取自于请求人,而是来自案外的第三人。尽管专利权人指出证据3不真实的一系列疑点,合议组根据图纸的制作过程和单位对于图纸的管理等通常做法对专利权人提出的一系列疑点一一作出解释,专利权人还提交了否认证据3真实性的证人证言,但合议组最终根据双方提交证据的证明力大小,通过分析判断形成合议组成员的内心确信,最终认定证据3具有真实性。

由于合议组通过审查最终认定了证据 3、证 据 4、证据 5 - 2、证据 6、证据 7 和证据 8,而证据 3 是武汉铁路电器配件厂于 1992 年 4 月完成的产品图纸,其中,图号为 WZ10 - 000 - 000;证据 4 为武汉铁路电器配件厂于 1992 年 11 月印制的铁路产品价格目录,其中图号 WZ10 - 000 对应于物资编号为 940532 - 1 号的刮雨器;证据 6是武汉铁路电器配件厂与大同机车车辆工厂于 1995 年 11 月 28 日签定的产品定货合同,所售产品为 940532 - 1 号刮雨器 160 件。此三份证据涉及的均是同一厂家武汉铁路电器配件厂的相同型号的产品,根据惯例,同一厂家对于同一产品采用相同的产品名称及型号,因此证据 3、证据 4 和证据 6 为相互关联的证据。这些证据已经构成完整的证明体系,证明具有证据 3 中所描述结构的产品在申请日前已经公开使用过。

# 四、公证文书等

(一)人民法院生效裁判文书和专利复审委员会生效决定

最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第七十条规定,生效的人民法院裁判文书或者仲裁机构裁决文书确认的事实,可以作为定案依据。但是如果发现裁判文书或者裁决文书认定的事实有重大问题的,应当中止诉讼,通过法定程序予以纠正后恢复诉讼。

可见,一般情况下,人民法院的生效裁判文书所确认的事实,可以作为定案的依据。这里的裁判文书,既包括判决也包括 裁定。

最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十 八条规定,"下列事实法庭可以直接认定:

- (一)众所周知的事实;
- (二)自然规律及定理;
- (三)按照法律规定推定的事实;
- (四)已经依法证明的事实;
- (五)根据日常生活经验法则推定的事实。

前款(一)(三)(四)(五)项,当事人有相反证据足以推翻的除外。"

根据该条第(四)项之规定,人民法院的生效裁判文书和专利复审委员会依法作出的并已经生效的无效宣告请求审查决定或 复审决定应当属于依法证明的事实之一,也应当可以作为定案的 依据。

当然,对于人民法院的生效裁判文书和专利复审委员会的生效决定,都是应当确认的事实,可以作为定案的依据,但不是必须或应当作为定案的依据。当这两种文书认定的事实有重大问题

或当事人有相反证据足以推翻时,都不能作为定案的依据。

## (二)公证书

对于公证书的认定原则,《审查指南》第四部分第一章第 11.2 节作出如下规定:"经过法定程序公证证明的法律行为、法 律事实和文书,应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推 翻公证证明的除外。当事人可以提交公证单位出具的公证书作为 证据,以对公证单位能够证明的法律行为、法律事实和文书作出 证明,但公证单位出具的超出其能够证明的公证范围的公证书不 能作为认定事实的根据。"

公证书是公证机关根据当事人的申请依照法定程序对某些事实进行确认的法律文书。是具有较高证明效力的法律文书,属于最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十八条第(四)项规定的已经依法证明的事实,一般情况下,可以直接认定为案件事实。

案例 1: 专利复审委员会第 4969 号无效宣告请求审查决定 简介

2003 年 3 月 25 日,专利复审委员会作出的第 4969 号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"液化气体自动灌装秤"的实用新型专利权(下称涉案专利),其专利号是 00221430.X 申请日是 2000 年 8 月 14 日。

针对上述专利权,请求人于 2002 年 11 月 19 日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其提交了 7 份附件作为证据。

请求人认为附件 1 和 2、附件 3 和 4、或 附件 5 均能证明申请日之前与涉案专利相同的产品已公开销售,权利要求  $1\sim6$  没有新颖性;请求人还提供了两份对比文件即附件 6 和附件 7 ,认为对比文件 1 和 2 结合完全公开了涉案专利的权利要求,权利要

求 1~6 不具有创造性。

请求人于 2002 年 12 月 19 日向专利复审委员会寄交了意见 陈述书,补充了以下附件:

附件 8: 江苏省通州市公证处出具的通证[2002]民内字第 2338号公证书复印件,6页;

附件 9: 江苏省通州市公证处出具的通证 [ 2002 ] 民内字第 2339 号公证书复印件, 8页;

附件 10: 江苏省通州市公证处出具的通证 [2002] 民内字第 2340 号公证书复印件,6页;

附件 11: 江苏省通州市公证处出具的通证 [2002] 民内字第 2341 号公证书复印件,4页;

附件 12: 江苏省通州市公证处出具的通证「2002] 民内字第 2342 号公证书复印件, 4页;

附件 13: 江苏省通州市公证处出具的通证 [2002] 民内字第 2343 号公证书复印件, 4页。

在口头审理中,专利权人提出已对附件 8~13 向江苏省通州市司法局提出了申诉,请求人认可已提出申诉的事实,但认为申诉至今没有结论,附件 8~13 仍为合法的法律文件。

专利权人先后提交了 5 份证据,并认为:请求人所提交的公证书存在多处错误,已向江苏省通州市司法局提出申诉,因此请求人提交的公证书不能作为有效证据使用;证据 3 可以证明第2343 号公证书中"没有更换过任何零件"与事实不符。

请求人还向专利复审委员会寄交以下附件:

附件 15: 江苏省通州市公证处于 2003 年 2月 16 日发给南通 衡器厂的文件原件一份,该文对原通证 [ 2002 ] 民内字第 2338 ~ 2343 号公证书中的一些漏字和错别字进行了更正,同时认为原公证书内容真实、合法,不予撤销。

专利权人于 2003 年 3 月 13 日向专利复审委员会提交了声称

为南通衡器厂向江苏省通州市司法局提出的补充申诉。

对于上述事实,专利复审委员会在决定理由中认为请求人提供了附件 8~13 的原件,专利权人认可复印件与原件一致。虽然专利权人对其内容真实性有异议,并向江苏省通州市司法局提出了申诉,但江苏省通州市公证处于 2003 年 2月 16 日给南通衡器厂和南通标准衡器厂发文,对附件 8~13 中的一些漏字和错别字进行更正后,认为原公证书内容真实、合法,不予撤销。虽然专利权人又提交了"补充申诉",但专利权人没有证据证明江苏省通州市司法局已受理其提出的申诉,由此附件 8~13 中的公证书到目前为止仍然合法有效,附件 8~13 可以作为本案的证据使用。

#### 【案例评析】

本案中,专利复审委员会对于公证书的认定采取了很慎重的态度,对公证书认定是比较恰当的。请求人提交的证据 8~13 均为公证书。在专利权人对其内容的真实合法性明确提出质疑,并且请求人也认可专利权人已向江苏省通州市司法局提出申诉的事实的情况下,合议组采用等待司法局对该申诉处理结果的方式,而不是直接认定其有效性是很恰当的。之后,通州市公证处于2003 年 2月 16 日发给南通衡器厂的文件对原通证 [ 2002 ] 民内字第 2338—2343 号公证书中的一些漏字和错别字进行了更正,同时认为原公证书内容真实、合法,不予撤销。此时,虽然专利权人仍表示其对公证提出了申诉,但在没有证据表明通州市司法局已受理其申诉的情况下,合议组依法认定公证书合法有效,完全符合法律的规定。

案例 2: 专利复审委员会第 4472 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2002 年 6 月 16 日作出的第 4472 号无效宣告请求审查决定涉及中国专利局于 1995 年 9 月 13 日公告授予的,名称为"径向启闭式橡胶 V带硫化罐"的 94247013.3 号实用新型专利权(下称本专利),其申请日为 1994 年 12 月 6 日。

该专利授权公告的权利要求书共 4 项。其中独立权利要求如下:

"1. 一种径向启闭橡胶 V 带硫化罐,由罐体 [8],罐盖体法 兰 [6],罐 盖[1],罐盖法兰 [2],密封圈[5],连接罐体的法 兰 [6] 和罐盖法兰 [2]及锁紧环 [3]组成,其特征在于,锁紧环 [3]是由半环 [3]]和[3"]组成,其内壁上还具有罐体 法兰 [6]和罐盖法兰 [2]相配合的凹槽,半环 [3']连接在罐体法兰 [6]上,半环 [3"]连接罐盖法兰 [2]上的。"

针对上述专利权,请求人于 2001 年 11 月 14 日向专利复审委员会提出无效宣告请求,认为在本专利申请日之前已经有同样的产品公开销售,因此本专利不具备新颖性、创造性。具体而言,在本专利申请日(1994 年 12 月 6 日)之前,常熟公司已由台湾公司引进了环形储存桶,该环形储存桶所具有的技术特征完全覆盖了本专利的权利要求记载的技术特征,因此本专利不符合《专利法》第二十二条第二、三款的规定,应当被宣告无效。请求人提交了下述附件作为证据:

附件 1: 江苏省无锡市第二公证处出具的公证书(2001)锡 二证民内字 3488号;

附件 2 江苏省无锡市第二公证处出具的公证书(2001) 锡 二证民内字 3489 号。

2001 年 12 月 17 日请求人又向专利复审委员会提交了补充的 意见陈述及附件 3。 附件 3: 江苏省无锡市第二公证处出具的公证书(2001) 锡二证民内字 3784 号。

专利权人于 2001 年 12 月 25 日作出答复,对请求人提交的公证书 1、2 的真实性提出质疑,认为请求人提供的证据不能证明在本专利申请日前已有相同的技术公知公用。

在本案的口头审理中请求人当庭出示了经更正的公证书 (2001) 锡二证民内字 3489 号原件,并提交了更正页的复印件。 合议组当庭将该复印页转送给专利权人。专利权人则声明放弃对有关权利要求 1~4 针对附件 2~3 照片所示产品的新颖性和创造性的答辩,并承认附件 2~3 公证书中所示的设备为硫化罐。

专利权人对这三份公证书的真实性均提出质疑,认为它们不能用以证明本专利技术内容的公知公用。具体而言,专利权人认为附件 1 第 3488 号公证书中材料的来源不明,材料上没有公证处的钢印,其中合同的台湾方只有个人签字,形式发票的日期早于合同的签订日期,因此这些材料是否是原件令人怀疑。另外附件 1 中产品图纸与其他文件缺乏联系,即便其他材料证明了进口行为也不能证明当时进口的环形储存桶的结构是什么。对于附件 2 第 3489 号公证书,专利权人认为公证书中证据保全地点与其所附的工作记录所提到的地点不符,前者是常熟市大象橡胶工具有限公司,后者是常熟市大象橡胶工业有限公司,因此附件 2 无效。此外,附件 2 中所示的是一种压力容器硫化罐,而不是"环形储存桶"因此附件 1 要证明的进口行为与附件 2 所示的产品没有关联性。除提出上述质疑外,专利权人没有提交任何证据。

关于附件 2 第 3489 号公证书与工作记录上证据保全地点的不同,请求人辩称该错误是由于公证员笔误所致,请求人出示了加盖有无锡市第二公证处校对章的、经更正的公证书(2001) 锡二证民内字 3489 号原件,并提交了更正页的复印件。此外,请求人认为附件 3 的公证书、工作记录可以佐证附件 2 中保全证据

的地点是江苏省常熟市大象橡胶工业有限公司。请求人还对专利 权人提出的材料来源、钢印、签字、形式发票、产品称谓、材料 之间的关联等问题——做了解释。

针对附件 1 第 3488 号公证书,经合议组查实,其封面、封底及其中多页上有钢印,但由于材料较厚其中某些页上的钢印痕迹较轻,但可以认定该公证书上确实加盖有无锡市第二公证处的钢印。

经过质证,合议组确认了附件  $1 \sim 3$  的真实性,将其作为本案审查的有效证据。

# 【案例评析】

本案是关于当事人对公证书公证内容的真实性提出质疑时,如何认定公证书效力的一个比较典型的案例。《审查指南》对于公证书采用了与民事诉讼法相同的规定,即经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书,应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外。也就是说,对于公证书是以应当作为认定事实的根据为原则,当事人提出质疑,但没有提出足以推翻公证的证据时,合议组仍应认定公证书的有效性。本案中,专利权人对公证书提出了质疑,但没有提交任何证据。合议组对公证书采取了比较审慎的态度,进行了比较细致的审查,对公证书中的一些细节问题当庭进行了质证,比如仔细核对公证书上的钢印,并要求请求人对专利权人提出的关于材料来源、签字、发票、产品称谓、材料之间的关联一一进行了解释说明,在此基础上最后认定了公证书的效力。

# 五、证人证言、当事人陈述、鉴定报告和勘验笔录

我国《民事诉讼法》第六十三条规定了七种法定证据,即书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论和勘

验笔录。《审查指南》采用了与民事诉讼法律法规基本相同的 规定。

### (一)证人证言

证人证言是专利无效宣告请求审查中经常碰到的一类证据。 该类证据包括的种类较多,情况也比较复杂。常见的有单位出具 的证明,自然人出具的书面证言,证人当庭进行的意见陈述等。

《审查指南》规定,书面证言必须经过质证和有其他证据与 其相互印证才能使用,不能正确表达意志的人,其证言不能作为 认定事实的根据。

最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中关于证人 及证人出庭质证、证人证言的采信问题做了如下规定:

"第五十三条 不能正确表达意志的人,不能作为证人。

待证事实与其年龄、智力状况或者精神健康状况相适应的无 民事行为能力人和限制民事行为能力人,可以作为证人。

第五十四条 当事人申请证人出庭作证,应当在举证期限届满十日前提出,并经人民法院许可。

人民法院对当事人的申请予以准许的,应当在开庭审理前通知证人出庭作证,并告知其应当如实作证及作伪证的法律后果。

证人因出庭作证而支出的合理费用,由提供证人的一方当事人先行支付,由败诉一方当事人承担。

第五十五条 证人应当出庭作证,接受当事人的质询。

证人在人民法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言的,可视为出庭作证。

第五十六条《民事诉讼法》第七十条规定的'证人有困难不能出庭',是指有下列情形:

年迈体弱或者行动不便无法出庭的;

特殊岗位确实无法离开的:

路途特别遥远,交通不便难以出庭的;

因自然灾害等不可抗力的原因无法出庭的;

其他无法出庭的特殊情况。

前款情形,经人民法院许可,证人可以提交书面证言或者视 听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。

第五十七条 出庭作证的证人应当客观陈述其亲身感知的事实。证人为聋哑人的,可以其他表达方法作证。

证人作证时,不得使用猜测、推断或者评论性的语言。

第五十八条 审判人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听法庭审理;询问证人时,其他证人不得在场。人民法院认为有必要的,可以让证人进行对质。

第五十九条 鉴定人应当出庭接受当事人质询。

鉴定人确因特殊原因无法出庭的,经人民法院准许,可以书面答复当事人的质询。

第六十条 经法庭许可,当事人可以向证人、鉴定人、勘验 人发问。

询问证人、鉴定人、勘验人不得使用威胁、侮辱及不适当引导证人的言语和方式。

第六十一条 当事人可以向人民法院申请由一至二名具有专门知识的人员出庭就案件的专门性问题进行说明。人民法院准许其申请的,有关费用由提出申请的当事人负担。

审判人员和当事人可以对出庭的具有专门知识的人员进行询问。

经人民法院准许,可以由当事人各自申请的具有专门知识的 人员就有关案件中的问题进行对质。

具有专门知识的人员可以对鉴定人进行询问。

第六十二条 法庭应当将当事人的质证情况记入笔录,并由 当事人核对后签名或者盖章。 第七十八条 人民法院认定证人证言,可以通过对证人的智力状况、品德、知识、经验、法律意识和专业技能等的综合分析作出判断。

第七十九条 人民法院应当在裁判文书中阐明证据是否采纳的理由。

对当事人无争议的证据,是否采纳的理由可以不在裁判文书中表述。"

最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》中关于证人及证人出庭质证、证人证言的采信问题做了如下规定:

- "第十三条 根据行政诉讼法第三十一条第一款第(四)项的规定,当事人向人民法院提供证人证言的,应当符合下列要求:
- (一)写明证人的姓名、年龄、性别、职业、住址等基本情况;
  - (二)有证人的签名,不能签名的,应当以盖章等方式证明;
  - (三)注明出具日期;
  - (四)附有居民身份证复印件等证明证人身份的文件。

第四十一条 凡是知道案件事实的人,都有出庭作证的义务。有下列情形之一的,经人民法院准许,当事人可以提交书面证言:

- (一)当事人在行政程序或者庭前证据交换中对证人证言无 异议的;
  - (二)证人因年迈体弱或者行动不便无法出庭的;
  - (三)证人因路途遥远、交通不便无法出庭的;
- (四)证人因自然灾害等不可抗力或者其他意外事件无法出 庭的:
  - (五)证人因其他特殊原因确实无法出庭的。

第四十三条 当事人申请证人出庭作证的,应当在举证期限

届满前提出,并经人民法院许可。人民法院准许证人出庭作证的,应当在开庭审理前通知证人出庭作证。

当事人在庭审过程中要求证人出庭作证的,法庭可以根据审理案件的具体情况,决定是否准许以及是否延期审理。

第四十五条 证人出庭作证时,应当出示证明其身份的证件。法庭应当告知其诚实作证的法律义务和作伪证的法律责任。

出庭作证的证人不得旁听案件的审理。法庭询问证人时,其 他证人不得在场,但组织证人对质的除外。

第四十六条 证人应当陈述其亲历的具体事实。证人根据其 经历所作的判断、推测或者评论,不能作为定案的依据。

第六十三条 证明同一事实的数个证据,其证明效力一般可以按照下列情形分别认定:

- (一)国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书优于其他书证:
- (二)鉴定结论、现场笔录、勘验笔录、档案材料以及经过 公证或者登记的书证优于其他书证、视听资料和证人证言;
  - (三)原件、原物优于复制件、复制品;
- (四)法定鉴定部门的鉴定结论优于其他鉴定部门的鉴定 结论;
- (五)法庭主持勘验所制作的勘验笔录优于其他部门主持勘验所制作的勘验笔录;
  - (六)原始证据优于传来证据;
- (七)其他证人证言优于与当事人有亲属关系或者其他密切 关系的证人提供的对该当事人有利的证言:
  - (八)出庭作证的证人证言优于未出庭作证的证人证言;
  - (九)数个种类不同、内容一致的证据优于一个孤立的证据。 第七十一条 下列证据不能单独作为定案依据:
  - (一)未成年人所作的与其年龄和智力状况不相适应的证言:

- (二)与一方当事人有亲属关系或者其他密切关系的证人所作的对该当事人有利的证言,或者与一方当事人有不利关系的证人所作的对该当事人不利的证言;
  - (三)应当出庭作证而无正当理由不出庭作证的证人证言;
  - (四)难以识别是否经过修改的视听资料;
  - (五)无法与原件、原物核对的复制件或者复制品;
- (六)经一方当事人或者他人改动,对方当事人不予认可的证据材料;

(七)其他不能单独作为定案依据的证据材料。"

案例:专利复审委员会第 4886 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2003 年 3 月 14 日作出的第 4886 号决定涉及名称为"一种减震支座"的实用新型专利权(下称本专利),其专利号为 01208771.2 ,申请日为 2000 年 4 月 3 日。

其授权公告的权利要求共 4 项,其中独立权利要求为:

"1. 一种减震支座,包括上盖板(1)、球芯(2)、下座板(4)、减振弹簧(5)、滑板(6)底板(7)箱体(8)和护壁(9),其特征在于:所述上盖板(1)上设有接合臂(11),该接合臂(11)上设有凸头(12);所述下座板(4)上设有凹口(41)、凹槽(42)、座脚(43);其中,底板(7)、护壁(9)设置在箱体(8)的底面;滑板(6)设置在底板(7)上面,下座板(4)设置在滑板(6)上面,下座板(4)的底脚(43)嵌入护壁(9)内;球芯(2)设置在下座板(4)的上面;上盖板(1)设置在球芯(2)的上面,上盖板(1)接合臂(11)深入箱体(8)中,接合臂(11)上的凸头(12)与下座板(4)的凹口(41)互相咬接配合;减振弹簧(5)设置在箱体(8)的内壁和上盖板(1)的接合臂(11)之间。"

针对上述专利权,请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本专利不具备《专利法》第二十二条所规定的新颖性。并且提交如下附件作为证据:

附件  $_1$ :第九届空间结构学术会议论文集中的文章《万向承载、万向转动、抗震、减振球形钢支座的研制》封面及文章复印件共  $_7$ 页,作者为崔玲、徐国彬,其封面印有"2000年9月13日  $_1$ 7日"字样;

附件 2:首钢红冶钢厂板簧分厂主任工程师王军于 2002 年 2 月 16 日出具的 《关于钢板弹簧在减振球形钢支座中工程应用的 说明》复印件 1 页:

附件 3:航空部规划设计研究院刘树屯于 2002 年 1月 31 日 出具的《关于减振球形钢支座知识产权的说明》复印件 1页;

附件4:中建三局深圳南方建筑公司出具的《用户说明》复印件<sub>1页</sub>:

附件5:甲方为北京市海淀北交电气科技公司,乙方为河北省衡水黄河工程橡塑有限公司的《减振球形支座委托制作合同》 复印件2页;

附件 6:受让方为河北省衡水黄河工程橡塑有限公司,转让方为北交电气科技公司的《减振支座生产权、转让权协议书》复印件 2 页。

在无效宣告请求书中,请求人认为,本专利在其申请日前已 经公开使用,不具有《专利法》第二十二条规定的新颖性,请求 宣告本专利的专利权全部无效。

在该案的口头审理中,请求人当庭要求其证人——王军,出庭作证,其证明的内容是,在 1999 年请求人即与王军所在厂——北京首钢红冶钢厂板簧分厂开始合作。请求人当庭还提交了证人——刘树屯的相关证言,专利权人认为其属于新证据,且证人刘树屯没有出庭作证,因此对该证据合议组不应予以采用。请

### 求人当庭还提交了附件 6的原件:

附件 6A:受让方为河北省衡水黄河工程橡塑有限公司,转让方为北交电气科技公司的《减振支座生产权转让权协议书》的原件2页,其签署日期为 2000年9月12日。

上述证据中的附件 2、3、4 均属于证人证言。合议组对其采取了不同的认定处理方式。

附件 2作为证人王军出具的书面证言,口头审理时,证人王 军亦出庭作证,专利权人当庭进行了质证,因此,附件 2 可以作 为有效证据使用。

附件 3 是证人刘树屯出具的书面证言,证人刘树屯没有出庭 作证,且没有其他相关的证据对其进行佐证,因此,附件 3 不能 作为有效证据使用。

附件 4 是由单位出具的证明文书,根据《民事诉讼法》第六十五条的规定,由单位出具的证明文书,应当由单位负责人签名或者盖章,并加盖单位印章,才能满足其形式要件。专利权人在口头审理中也强调,该证明没有单位负责人的签名,且请求人没有提交其原件,因此,附件 4 不能作为有效证据采信。

合议组经核实,确认附件 6A 是与附件 6相关联的证据,其签署日期在本专利申请日之前,附件 6A 可以作为有效证据使用。

附件 2 是证人王军的书面证言,其中证明的内容是"抗震、减振球形钢支座系列产品"是请求人等人在 1992 年即开始构思并研究发展出来的。 1995 年正式开发出抗震球形钢支座产品,曾应用于许多国家重点工程中,并于 1999 年底与证人王军开始接洽设计和加工制造等问题。证人王军在其书面证明中,还提及其参加了减振球形支座中钢板弹簧的设计和制造工作,与请求人一起多次对钢板弹簧进行实验,并掌握第一手资料。在证人王军出庭作证的过程中,其证明:在 1999 年请求人即与证人王军所

在厂——北京首钢红冶钢厂板簧分厂开始合作。专利权人也曾向证人进行质证。证人王军承认,其与请求人合作的项目是减振弹簧,到工地现场是指导、安装减振弹簧且进行现场勘测。然而,纵观附件2及证人王军出庭作证的质证过程,只能证明请求人等人曾经研究开发过减振钢支座产品,并在实际工地进行现场指导,但是,均没有公开其研究开发的减振钢支座的任何结构特征。同时,附件6A中也没有公开减振支座的任何结构特征。因此,附件2与附件6A都不能单独证明本专利产品在其申请日前已经公开使用,二者也不能相互结合构成完整的证据链来证明请求人所声称的本专利产品在其申请日前公开使用的事实,因此,请求人所声称的本专利产品在共申请日前公开使用的事实,因此,请求人所声称的本专利产品在先公开使用的事实不能成立。

### 【案例评析】

本案中涉及到的证据中有多份是证人证言,既有自然人的书面证言,又有单位出具的证明,并且自然人证言又包括了出庭作证的和未出庭作证的情况。该案可以较好地反映对证人证言的认定原则和一般的操作要求。

首先对于附件 2 , 在证人出庭作证 , 接受合议组询问和经对方质证后 , 其证言本身符合了证人证言作为证据的一般形式要件的规定 , 其真实性应当给予认定。但在认定了附件 2 的真实性的情况下 , 合议组没有简单地单独将其作为定案的依据 , 而是结合其他证据进行了评述。这种对于证人证言的认定处理方式是完全符合最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》的有关要求的。

其次,对于附件3,同样是证人证言,证人对不出庭作证没有合法的理由,合议组对其不予采用,也是完全正确的。

对于附件 4 , 合议组没有采信的一个主要理由是请求人没有 提供证据的原件。同时 , 该单位证明也没有相应的工作人员出庭 进行说明,接受询问,进行质证,因此其作为证据的真实性无法 核实,也不应当予以认定。

# (二) 当事人陈述

西方国家一般都不把当事人陈述作为独立的证据形式,甚至独立的证据方式,而是把当事人的陈述和在其诉讼中承认的与法官在诉讼中实行的自由处分原则和辩论原则相联系。我国《民事诉讼法》和《行政诉讼法》都将当事人陈述明确地作为一种法定的证据类型。

《审查指南》第四部分第一章中规定:"合议组对视听资料、 当事人的陈述以及有异议或者有疑问的书证和物证,应当结合该 案的其他证据进行审查,以确定其能否作为认定事实的根据。"

最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条规定,"当事人在起诉状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据,人民法院应当予以确认,但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。"

对于在无效宣告请求案件审理过程中,专利权人明确自认的在申请日之前公开使用、制造或销售的事实应当如何认定,可否直接作为定案的依据。按照上述规定,在当事人没有任何外界压力的情况下,作出的对自己不利的意见陈述,一般应当认定为案件的事实,除非当事人有充足的证据予以推翻。

案例:专利复审委员会第 4989 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2003 年  $_3$  月  $_{26}$  日作出的第 4989 号无效宣告请求审查决定涉及 00240735.3 号实用新型专利权,其名称为 "用于帐篷支架的玻璃钢管"申请日为 2000年 10 月 23 日。

授权公告的权利要求共 3 项,其中独立权利要求如下:

"1. 一种用于帐篷支架的玻璃钢管,它包括由玻璃纤维,不饱和聚酯树脂或乙烯基树脂或环氧树脂和添加剂组成的玻璃纤维增强塑料管,其特征在于,在玻璃纤维增强塑料管外层设有塑料外套。

针对本专利权,请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本实用新型专利不具有新颖性和创造性,不符合《专利法》第二十二条的规定。与此同时请求人提交了 12 份附件作为证据。

专利权人在进行意见陈述时认为,请求人提供的证据不能破坏本专利的新颖性、创造性和实用性。同时还提交了 5 份附件作为反证,其中附件 2 为天津环球集团公司的证明材料复印件 1 页。

在对本案进行的口头审理中专利权人当庭指出,与本专利所要求保护的产品完全相同的塑封玻璃钢管支架是于 1999 年 7 月 向天津环球集团公司提供了样品,同年 9 月该公司向专利权人订购,2000 年 3 月专利权人向天津环球集团公司供货。专利权人对请求人所提交的所有附件的真实性没有异议。专利权人的代理人在对口头审理记录表附页签字时,又称"后经仔细回忆,专利权人确认的时间是于 2000 年 7 月向天津环球集团公司提供了样品,同年 9 月该公司向专利权人订购,2001 年 3 月专利权人向天津环球集团公司供货。当庭的陈述有误。原天津环球集团公司所出具的证明材料亦疑有误。"

口头审理后,天津环球集团公司于 2002 年 5 月 14 日又向专利复审委员会寄交了一份证明。声称 2002 年元月 5 日出具的证明有误。

对于上述情况,合议组在认定证据时认为,专利权人的代理人当庭明确表示,与本专利所要求保护的产品完全相同的塑封玻璃钢管支架是于 1999 年 7 月向天津环球集团公司提供了样品,

同年9月该公司向专利权人订购,2000年3月专利权人向天津环 球集团公司供货。即专利权人当庭承认了本专利所述的产品在本 专利申请日 2000 年 10 月 23 日前已经公开销售的事实。虽然, 专利权人的代理人事后进行了否认,将所述生产销售的日期向后 推迟了一年,但合议组同时注意到,专利权人自己向专利复审委 员会提供的天津环球集团公司出具的证明也称"1999年7月仪 征祥生复合材料有限公司向我集团首次提供了塑封玻璃钢管支架 样品。该支架推向市场后,因其外形美观、强度好,并且具有一 定的防护作用,获得了帐篷经销商的好评。天津环球集团公司于 1999 年 9 月先后向仪征祥生复合材料有限公司订购了塑封玻璃 钢管支架约 500 万米与帐篷配套销往海外,取得了良好的反映。" 虽然天津环球集团公司在本案口头审理后也提供了一份新的证 明,称前述的证明有误,并将销售日期推迟到本专利的申请日之 后。但合议组认为,专利权人在作出对自己不利的陈述后又推翻 自己的陈述,但没有提供足够的证据证明所作的陈述有误。天津 环球集团公司作为专利权人的利害关系人,在出具了对专利权人 不利的证据后虽然也重新出证推翻了在先的不利陈述,但也未提 供任何证明。参照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规 定》第七十四条的规定,"当事人在起诉状、陈述及其委托代理 人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据,人民法院 应当予以确认,但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。" 合议组认为专利权人及其利害关系人在先作出的对自己不利的陈 述应当认定为真实的事实。

由于本专利所述的产品在申请日前已有公开销售的事实,因此根据《专利法》第二十二条第二款的规定,本专利不具备新颖性。

最后专利复审委员会依法作出了宣告<sub>00240735.3</sub> 号实用新型专利权全部无效的决定。

## 【案例评析】

本案是一个当事人在作出对自己不利的陈述后反悔的案例。 笔者认为,本案的处理方式是比较恰当的。最高人民法院《关于 民事诉讼证据的若干规定》第七十四条之所以规定,"当事人在 起诉状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事 实和认可的证据,人民法院应当予以确认,但当事人反悔并有相 反证据足以推翻的除外。"是因为按照常理,一个正常思维的人, 不应当作出对自己不利的陈述。当事人在没有任何外界压力的情 况下所作出的对自己不利的意见陈述,恰恰会反映案件的真实情 况。本案中,专利权人先是在口头审理之前提交意见陈述书的同 时提交了其利害关系人出具的证言,说明了在申请日之前,与本 专利相同的产品已经公开销售的事实。之后,在口头审理中,又 进行了与该证言完全吻合的当庭陈述。虽然专利权人在请求人指 出其自己已经承认公开销售的事实的情况下,才意识到陈述对自 己不利,欲进行反悔,但提交不出任何证据,而凭空将销售的日 期向后推迟了一年,推迟到了申请日之后。在口头审理结束后的 第二天,专利权人又向专利复审委员会提交了利害关系人出具的 新的证明,完全推翻了以前的证明,也将销售的日期向后推迟了 一年,并且也没有提交任何证据。在这种情况下,合议组认定其 作出的对自己不利的陈述为案件事实是完全合理合法的。

按照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条之规定,当事人或其代理人在作出对自己不利的陈述后反悔的,应当提供充足的证据。在没有证据的情况下,仅仅反悔是不够的,其对自己不利的陈述仍可认定为案件事实。

# (三 鉴定报告

最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》中关于

## 鉴定问题作了如下的规定:

"第十四条 根据行政诉讼法第三十一条第一款第(六)项的规定,被告向人民法院提供的在行政程序中采用的鉴定结论,应当载明委托人和委托鉴定的事项、向鉴定部门提交的相关材料、鉴定的依据和使用的科学技术手段、鉴定部门和鉴定人鉴定资格的说明,并应有鉴定人的签名和鉴定部门的盖章。通过分析获得的鉴定结论,应当说明分析过程。

第四十七条 当事人要求鉴定人出庭接受询问的,鉴定人应当出庭。鉴定人因正当事由不能出庭的,经法庭准许,可以不出庭,由当事人对其书面鉴定结论进行质证。

鉴定人不能出庭的正当事由,参照本规定第四十一条的 规定。

对于出庭接受询问的鉴定人,法庭应当核实其身份、与当事人及案件的关系,并告知鉴定人如实说明鉴定情况的法律义务和故意作虚假说明的法律责任。

第四十八条 对被诉具体行政行为涉及的专门性问题,当事人可以向法庭申请由专业人员出庭进行说明,法庭也可以通知专业人员出庭说明。必要时,法庭可以组织专业人员进行对质。

当事人对出庭的专业人员是否具备相应专业知识、学历、资历等专业资格等有异议的,可以进行询问。由法庭决定其是否可以作为专业人员出庭。

专业人员可以对鉴定人进行询问。

第六十二条 对被告在行政程序中采纳的鉴定结论,原告或者第三人提出证据证明有下列情形之一的,人民法院不予采纳:

(一)鉴定人不具备鉴定资格;

# (二 鉴定程序严重违法;

(三)鉴定结论错误、不明确或者内容不完整。

第六十三条 证明同一事实的数个证据,其证明效力一般可

## 以按照下列情形分别认定:

- (一)国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书优于其他书证:
- (二)鉴定结论、现场笔录、勘验笔录、档案材料以及经过公证或者登记的书证优于其他书证、视听资料和证人证言;
  - (三)原件、原物优于复制件、复制品;
- (四)法定鉴定部门的鉴定结论优于其他鉴定部门的鉴定 结论:
- (五)法庭主持勘验所制作的勘验笔录优于其他部门主持勘验所制作的勘验笔录:
  - (六)原始证据优于传来证据;
- (七)其他证人证言优于与当事人有亲属关系或者其他密切 关系的证人提供的对该当事人有利的证言;
  - (八)出庭作证的证人证言优于未出庭作证的证人证言;
- (九)数个种类不同、内容一致的证据优于一个孤立的证据。"

最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中第七十一条规定:"人民法院委托鉴定部门作出的鉴定结论,当事人没有足以反驳的相反证据和理由的,可以确认其证明力。"

# (四)勘验笔录

在英美法中,勘验不作为一种独立的证据方式,勘验通常在物证中作为法官对有关场所和物品进行查验的一种必要形式,因此,勘验属于物证的内容范畴。而在大陆法系国家,勘验通常作为一种独立的证据方式出现。我国采用了大陆法系的做法,在《民事诉讼法》和《行政诉讼法》中都将勘验笔录作为法定的证据类型之一。

最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》中第六

十三条确立了优势证据规则,即"证明同一事实的数个证据,其证明效力一般可以按照下列情形分别认定:……(二)鉴定结论、现场笔录、勘验笔录、档案材料以及经过公证或者登记的书证优于其他书证、视听资料和证人证言;……(五)法庭主持勘验所制作的勘验笔录优于其他部门主持勘验所制作的勘验笔录;

最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中第七十条规定,一方当事人提出的下列证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,人民法院应当确认其证明力:……(四)一方当事人申请人民法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。

案例:专利复审委员会第 4969 号无效宣告请求审查决定 简介

2003 年 3 月 25 日专利复审委员会作出的第 4969 号无效宣告请求审查决定涉及一项名称为"液化气体自动灌装秤"的实用新型专利权(下称涉案专利),其专利号是 00221430.X ,申请日是 2000 年 8 月 14 日。

针对上述专利权,请求人于 2002 年 11 月 19 日向专利复审委员会提出无效宣告请求,认为本专利不符合《专利法》第二十二条第二、三款的有关规定。并先后提交了 13 份附件作为证据。

2003 年 2 月 14 日举行的口头审理过程中,请求人提交了南京市中级人民法院民事审判第三庭出具的勘验笔录(附件 14),合议组当庭转送给专利权人。请求人随后于 2003 年 3 月 13 日向专利复审委员会提交的附件中包括以下两份与勘验笔录有关的证据:

附件 16: 江苏省南京市中级人民法院民事审判第三庭出具的勘验笔录(同附件 14);

附件 17:南京市中级人民法院告知合议庭组成人员通知书。

专利权人向专利复审委员会提交意见陈述书,就请求人在口 头审理时提交的新证据发表意见。其认为: 1.该证据属于新证 据,应不予考虑; 2.该证据未经质证,不能作为认定案件事实 的依据; 3.该证据不合法,理由是该证据是原诉讼程序中止后 所做,是举证期限后进行的,该证据是原案审判人员制作的,内 容不合法。同时专利权人还提交了以下证据:

南京市中级人民法院传票原件。该传票中载明本案请求人和 专利权人在南京市中级人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件的审 判长为王劲松,合议庭成员为茅方晖和郑之平。

合议组认为请求人当庭提交的江苏省南京市中级人民法院民 事审判第三庭出具的勘验笔录虽然是在请求日起一个月后提交 的,但该证据是用来证明原附件 10 中所涉及的南通衡器厂四台 YGT - 120II 型液化气体自动罐装秤在南通开发区小海液化石油 气有限公司公开使用的事实。因此,根据《审查指南》第四部分 第三章第3.1 节的规定,该证据是与附件 10 关联的证据,不是 新证据,可以作为本案证据使用。合议组已于口头审理时将该证 据转给了专利权人,并且专利权人于 2003 年 3月 13 日提交的意 见陈述书中对该证据也陈述了意见。根据最高人民法院《关于民 事诉讼证据的若干规定》第七十条的规定,一方当事人申请人民 法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录,对方当事 人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,应当确认其证明力。 本案中专利权人认可该证据是双方在南京中级人民法院侵权诉讼 的审判人员(审判长王劲松及书记员羊震)主持下所作的勘验笔 录,虽然专利权人对该证据提出了异议,但没有证据足以反驳其 真实性,因此该证据合法有效,可以作为本案的证据使用。

#### 【案例评析】

本案中附件 14 的勘验笔录是与无效宣告请求相关的专利侵 权案件的受理法院认定产品侵权时对某些现场所做的勘验笔录。 合议组在核对了勘验笔录的原件,并且确认了勘验笔录上署名人 员确系专利侵权纠纷案件受理法院的该案合议庭法官和书记员。 虽然专利权人在意见陈述书中对附件 14 的真实性提出异议,认 为该证据未经质证,不能作为认定案件事实的依据;同时对该证 据的合法性提出异议,认为该证据的程序和内容均不合法。但对 此专利权人没有提出任何证据支持其主张,根据最高人民法院 《关于行政诉讼证据若干问题的规定》中第六十三条的规定,勘 验笔录、档案材料以及经过公证或者登记的书证优于其他书证、 视听资料和证人证言:法庭主持勘验所制作的勘验笔录优于其他 部门主持勘验所制作的勘验笔录。由于请求人已经提交了附件 14 勘验笔录的原件,并且勘验笔录确系法庭主持勘验所制作的 勘验笔录,合议组已经以书面方式将此证据转送给专利权人,专 利权人对其也充分陈述了意见。因此,该证据已经经过质证。根 据上述最高人民法院《关干行政诉讼证据若干问题的规定》中第 六十三条和最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七 十条的规定,认定该勘验笔录真实有效,是正确的。本案中,合 议组根据该勘验笔录,结合其他证据最后宣告了该专利权无效。

# 六. 域外证据

域外证据,是指在中华人民共和国领域之外或港、澳、台地区形成的证据。

由于《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性中的出版物公开涉及的是世界范围内的出版物公开,因此在专利的审查阶段及复审和无效阶段都会用到大量的域外证据。

常见的域外证据有外国及地区的专利文献、期刊杂志、公开

出版的书籍、在国外举办的展览会的会刊、产品说明书、广告 册等。

《专利法》、《专利法实施细则》及《审查指南》中均没有关于域外证据认定的明确规定。由于对专利复审委员会的决定,当事人有申请司法审查的权利,因此,关于民事和行政诉讼程序中域外证据的有关法律规定,专利复审委员会在审查中也应当参照执行。

最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条规定:"当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的,该证据应当经所在国公证机关予以证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

当事人提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。"

根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第十六条的规定:"当事人向人民法院提供的在中华人民共和国领域外形成的证据,应当说明来源,经所在国公证机关证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆认证,或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

当事人提供的在中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区内形成的证据,应当具有按照有关规定办理的 证明手续。"

案例:专利复审委员会第 4581 号无效宣告请求审查决定 简介

2002 年 11 月 8 日,专利复审委员会作出的第 4581 号无效宣告请求审查决定涉及到一项名称为"暗藏式移动门的滑轮"的实用新型专利,其申请日为 1999 年 7 月 16 日,申请号为

99216117.7

2002 年 5 月 8 日,请求人针对上述专利权,向专利复审委员会提出无效宣告请求,理由是本专利不具备新颖性和创造性。与此同时,请求人向专利复审委员会提交了下列 3 份证据。

证据 1: The 20th International Building Materials and Equipment Exhibition Japan Home Show 98 复印件 2页;

证据 2: Hongde Top Roller System 复印件 2页;

证据 3:宏德制定的《脱卸式吊轮安装说明》正反两面共 1 页。

在对本案的口头审理中请求人当庭提交了证据 1、证据 2 的原件,专利权人核实了其复印件与原件相符,但专利权人对证据 1、2原件的真实性提出了异议。另外,请求人还当庭提交了补充证据(下称证据 4),即 The 20th International Building Materials and Equipment Exhibition Japan Home Show 98 SHOW REPORT ,用来说明中国苏州宏德贸易公司在 1998 年日本家庭展示会上参展。

合议组认为专利权人对证据 1、2 原件的真实性提出了异议,但专利权人没有提供任何证据支持这一主张,专利权人的这一主张不能成立。应当认定请求人提交的证据 1、2 的原件是真实的。证据 1 的出版信息页中有"1998 年 10 月 14 日印刷"字样,能够认定证据 1 的公开日期早于本专利的申请日。该证据的第 130 页印有"中国苏州市宏德贸易公司",同时印有该公司的英文名称,即"SUZHOU HONGDE CO.,LTD",该证据的封面印有" Japan Home Show 98"字样。根据上述信息,可以推断出在 Japan Home Show 98 (即请求人所述的'1998 年日本家庭展示会")上有中国苏州市宏德贸易公司参展。

证据 4 是请求人当庭提交的,请求人用该证据来说明中国苏州宏德贸易公司曾在 1998 年日本家庭展示会上参展。该证据欲说明的事实与证据 1 说明的事实一致,且其封面印有" Japan

Home Show 98 SHOW REPORT',字样,可见该证据是与证据 1 相关联的证据。合议组接受该证据。该证据的第 4 页上印有" 605 中国苏州市宏德贸易公司"。根据证据 4 能够进一步确定中国苏州市宏德贸易公司曾在 1998 年日本家庭展示会上参展过。

证据 2 是 Hongde Top Roller System ,其正反两页的右下脚均印有"This sheet is for "'98 Japan Home Show" only and subject to change without prior notice "字样,"hongde"即是宏德的英文名称,而"'98 Japan Home Show" 与证据 1 及证据 4 均能对应起来。可见,证据 1、2、4 能够形成一个完整的证据链,证明证据 2 显示的移动门滑轮在 1998 年已经以出版物形式公开,构成了本专利的现有技术。

该三份证据均为中华人民共和国领域外形成的文字证明材料,请求人用其来证明专利权人的专利产品已被他人在其申请日前的 1998 年公开。

合议组没有要求请求人提供公证、认证,直接以所述证据材料为依据,认为本专利与中国苏州宏德贸易公司在 1998 年日本家庭展示会上展示的产品没有本质上的区别,不具有创造性,而宣告该专利权全部无效。

专利权人不服该决定,起诉到北京市第一中级人民法院。一审法院认为,根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第十六条第一款的规定,当事人向人民法院提供的在中华人民共和国领域外形成的证据,应当说明来源,经所在国公证机关证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆认证,或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。专利复审委员会对于用于证明专利权无效的主要证据均系在中华人民共和国领域外形成的证据,而这些证据没有按照上述规定办理证明手续,根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第五十七条第五项的规定,所述证据不能作为认定本案事实

的根据。因此,一审法院以主要证据不足为由撤销了专利复审委员会第 4581 号无效宣告请求审查决定。

专利复审委员会不服一审判决,依法向北京市高级人民法院 提起上诉。上诉理由主要是两条:一是根据《专利法实施细则》 第四条第二款的规定,证明文件属于外文的,是否需要提供中文 译文,由专利行政机关决定,专利行政机关认为没有必要的,可 以不予提供。本案中的三份域外证据,不需要提供译文便可以证 明案件事实。二是最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的 规定》自 2002 年 10 月 1 日起实施,而本案的无效宣告请求的提 出是 2002 年 5 月,根据法律不溯及既往的原则,本案不适用最 高人民法院《关于行政诉讼证据若干规定》,一审法院适用法律 错误。

二审法院认为,我国虽没有专门的证据法典,但证据问题的 有关规定散见于法律、法规及相关的司法解释中,这些规定体现 了我国证据制度的基本原则和规范。根据《中华人民共和国民事 诉讼法》,最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》,《关 干行政诉讼证据若干问题的规定》及《中华人民共和国专利法实 施细则》,中华人民共和国国家知识产权局《审查指南》等有关 的法律规范规定,原则上,当事人提交的域外证据应当提供中文 译文及办理相关的法定证明手续,这是证明域外证据真实性的客 观要求。当然,域外证据如果属于众所周知的事实,或者有其他 证据能够佐证其真实性,符合域外证据真实性的客观要求,亦可 作为定案证据。就本案而言,本案中涉及的证据系于域外形成, 诉讼中没有按照规定提交相关的证明手续,亦未有其他证据予以 佐证其真实性,因此,所述证据不能作为本案的定案依据。关于 法律适用问题,二审法院认为,专利复审委员会第 4581 号决定 的作出和该决定被起诉均在《关于行政诉讼证据若干问题的规 定》之后,因此一审法院不存在前溯适用司法解释问题。据此,

二审法院作出了驳回上诉,维持一审判决的判决。

#### 【案例评析】

这是一个涉及域外证据而专利复审委员会没有要求当事人履行公证认证手续,从而被人民法院一审和二审均撤销的一个比较典型的案例。需要说明的是在《专利法》第二次修改之前,专利复审委员会对于实用新型和外观设计专利作出的审查决定为终局决定,不接受司法审查。《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南》中对域外形成的证据又没有相应的规定,一直到 2002年4月1日之前,我国也没有专门的证据法典,而最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》的施行日又在这之后的2002年10月1日,因此,在这一时期专利复审委员会对案件的审查受到当时法律规范尚不健全等各方面的约束。本案例的无效宣告请求之日为2002年5月8日,是在最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》的施行日2002年10月1日之前,决定之日2002年11月8日,又在该司法解释施行日之后,因此,该案例中有以下几个问题值得关注。

第一,关于法律适用问题。虽然本案中关于最高人民法院 《关于行政诉讼证据若干问题的规定》的适用是否有前溯适用的 问题有值得商榷之处,但今后专利复审委员会在行政程序中遵循 该规定则是专利复审委员会审查决定接受司法审查的一个必然 要求。

第二,关于域外证据的公证认证。应该说,按照最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第十六条,当事人提供的域外证据应当办理相关的证明手续,这是证明域外证据真实性的客观要求。域外证据必须具备这些特殊的形式,否则不具有证明效力,不能作为定案的依据。这是一个基本的原则。本案中所述的三份证据,均系在域外形成,并且对方当事人对其真实性提

出了质疑,在没有其他证据可以佐证其真实性的情况下,专利复审委员会应当要求当事人履行规定的公证认证手续。

同时我们还应当注意到二审判决中反映出的另一个问题,就 是对于域外证据不需要进行公证认证的一些例外情况。即,域外 证据如果是属于众所周知的事实,或者有其他证据能够佐证其真 实性,符合域外证据真实性的客观要求,亦可以作为定案的依 据。特别是关于有其他证据能够佐证其真实性这一点,实际上是 人民法院考虑到专利行政案件中域外证据的特殊性而在第十六条 的基础上给出的一个例外。因为,在专利行政案件中,经常会遇 到大量的域外证据,这其中的很大一部分是可以核实的。比如, 专利局审查员通过官方的检索系统检索到的国外专利文献,在国 内图书馆等公共机构有馆藏的外国期刊杂志、各种技术手册等, 再比如在新华书店、外文书店等较大的图书销售单位可以购得的 国外书籍、杂志等,所有这些应该说都是在中华人民共和国领域 外形成的证据,都是域外证据。但是这些域外证据在国内就可以 核实其真实性,对方当事人往往对其真实性也不会提出异议。在 这些情况下,如果一味地套用最高人民法院《关于行政诉讼证据 若干问题的规定》第十六条,就违背了其立法的本意。因为这些 证据已经具备了证据真实性的客观要求。最高人民法院在即将出 台的关于知识产权行政案件审判的司法解释中也充分考虑了知识 产权行政案件中域外证据的这种特殊性,并将作出相应的例外规 定。相信今后对于专利行政案件中的域外证据是否需要公证认证 的争议会找到更加明确的法律依据。

# 七、补强证据

在专利审查和司法实践中经常会遇到一些审查员自由心证时 因为证据不够充分,或把握不足而感到有怀疑的情况。有人把这 些证据称为有瑕疵的证据。应该说"有瑕疵的证据"本身不是一 个诉讼法或证据认定中的严格的法律概念。按照证据的三性要求,有瑕疵的证据应该是指证据的关联性、合法性和真实性中的某一个或几个环节存在瑕疵的证据。有瑕疵的证据不得作为定案的依据。

常有人将有瑕疵的证据等同于需要补强的证据。这是错误的。有瑕疵的证据不同于需要补强的证据。补强证据是指具有一定证明力而其证明力还不足以达到单独作为定案根据的程度的证据。换言之,这些证据的证明力还不够,还需要以其他证据补充其证明力之后,才能作为定案依据。可见需要补强的证据和有瑕疵的证据最大的不同在于,需要补强的证据本身是可能符合证据"三性"规定的,而有瑕疵的证据本身不能作为证据使用。

最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第七十 一条规定,下列证据不能单独作为定案依据:

- " (一)未成年人所作的与其年龄和智力状况不相适应的 证言;
- (二)与一方当事人有亲属关系或者其他密切关系的证人所作的对该当事人有利的证言,或者与一方当事人有不利关系的证人所作的对该当事人不利的证言:
  - (三)应当出庭作证而无正当理由不出庭作证的证人证言;
  - (四)难以识别是否经过修改的视听资料;
  - (五)无法与原件、原物核对的复制件或者复制品;
- (六)经一方当事人或者他人改动,对方当事人不予认可的证据材料;
  - (七)其他不能单独作为定案依据的证据材料。"

这里规定的这七种情况均属于需要补强的证据,而不是有瑕疵的证据。

案例:专利复审委员会第 4950 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2003 年 3 月 24 日作出的无效宣告请求审查决定涉及国家知识产权局于 2001 年 9 月 5 日授权公告的,名称为"医用拉链"的实用新型专利权,其申请日为 2000 年 10 月 13 日 申请号为 00244680.4。

授权公告的独立权利要求为:

"1. 一种医用拉链,包括设置链牙(1)和固着层(2)的拉链,其特征在于:固着层(2)与连接带(3)连接,连接带(3)边缘设置胶带(4);连接带(3)底部设置垫层(5);固着层(2)上设置气孔(6)。"

针对上述实用新型专利权,请求人于 2002 年 8 月 16 日向专利复审委员会提出了无效宣告请求,理由是本专利不符合《专利法》第二十二条第二、三款的规定,不具备新颖性和创造性。其依据为,

证据 1:87108125 号发明专利申请审定说明书,审定公告日为 1991 年 9月 4 日;

证据 2: 2000 年 8月 31 日出版的《中国医学论坛报》复印件 1页;

证据 3: 有关 " 医用拉链 " 国内应用情况媒体的报道资料复印件 9 页。

在口头审理中专利权人对证据 1 和 2 的真实性无异议。

对于证据 2 ,合议组在证据认定时认为证据 2 是报纸的复印件,该复印件是一页由两部分内容拼凑在一起的,存在瑕疵。但所述瑕疵是该类证据形成的一个普遍存在特点,即将报刊中有关内容与报刊名、出版日期复印在一起造成的,但专利权人不表示异议,该证据可以采信。

## 【案例评析】

本案中,对证据 2 予以采信的结论是正确的,但采信的理由值得商榷。合议组将报纸中的报道与报刊名、出版日期拼贴在一起的复印件作为存在瑕疵的证据,并认为这种瑕疵是该类证据形成的一个普遍存在的特点,把专利权人不表示异议作为一个补充的理由,从而采信了该证据。

根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第 六十五条:"在庭审中一方当事人或者其代理人在代理权限范围 内对另一方当事人陈述的案件事实明确表示认可的,人民法院可 以对该事实予以认定。但有相反证据足以推翻的除外。"和第六 十七条:"在不受外力影响的情况下,一方当事人提供的证据, 对方当事人明确表示认可的,可以认定该证据的证明效力;对方 当事人予以否认,但不能提供充分的证据进行反驳的,可以综合 全案情况审查认定该证据的证明效力。"将本案中的证据2看作 是一方当事人提供的证据,对方当事人明确表示认可的情况进行 证据的认定更妥当一些。这样可以避免给人以将瑕疵证据作为定 案依据的错觉。同时,这与《审查指南》第四部分第三章第 3.1 节之规定也是相符的,即"在无效宣告程序中,当事人无需为其 提出的被对方当事人所承认的主张或者事实提供证据。除非明显 不能成立、存在矛盾或者存在专利权归属纠纷,合议组可以对双 方当事人均明确承认的主张和事实予以确认"。因此,合议组对 双方当事人均不反对的证据,可以不再查证,即予采信。

# 第二编 新 颖 性

# 第一章 新颖性的概念及其审查原则

# 第一节 新颖性定义

# 一、现有技术

《专利法》第二十二条第二款规定:"新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。"

《审查指南》第二部分第三章第 2 节新颖性的概念中具体规定:"根据《专利法实施细则》第三十条的规定,申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术是现有技术。而且,为了避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授予专利权,在判断新颖性时,还应当考虑申请日以前由他人向专利局提出过申请并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件。因此,根据《专利法》第二十二条第二款的规定,具备新颖性的发明和实用新型不仅应当不同于现有技术,而且还应当不同于申请日以前由他人向专利局提出的、并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请。

所以,发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性与现有技术和申请日以前由他人向专利局提出过申请并且在申请日以后 (含申请日 公布的专利申请文件的内容有关。"

新颖性定义总的要求是只要涉案发明或实用新型专利申请既

不同于现有技术,也不同于申请在先公开在后的专利申请文件,那么它就是一个新的技术方案、就具备新颖性。

# (一)申请日前公开的出版物构成的现有技术

案例:专利复审委员会第 1964 号无效宣告请求审查决定 简介

2000年3月13日,专利复审委员会作出第1964号无效宣告请求审查决定。该决定涉及一项申请号为93202900.0、发明名称为"含有茶叶盒的茶杯"的实用新型专利,申请日为1993年1月28日。

## 本专利授权公告的权利要求书为:

- "1. 含有茶叶盒的茶杯是由茶杯体(1) 茶杯盖(2)和茶叶盒 盖(3)构成,其特征是,在茶杯盖(2) 上设有茶叶贮藏室(4).
- 2. 根据权利要求 1 所述的装置,其特征是,茶叶盒附设在茶杯盖(2)上,是由茶叶贮藏室(4)和茶叶盒盖(3)组成。
- 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的装置,其特征是,在茶叶盒的茶叶贮藏室(4)的基底部垫有吸潮隔热的海绵(5)。"

针对上述实用新型专利权,请求人提交了对比文件<sub>2</sub>,认为本专利不符合《专利法》第二十二条规定的新颖性。

经审查,对比文件 2 的公告日为 1987 年 7 月 22 日,早于本专利的申请日 1993 年 1 月 28 日。对比文件 2 构成本专利的现有技术。

本专利涉及一种包含有能配带一定量备用茶叶装置的茶杯, 其要解决的技术问题是:使用茶杯沏茶时,通常是在另备的盛载 茶叶的容器里取出茶叶放入茶杯内沏茶,即茶杯与盛载茶叶的容 器是两件。外出旅行携带茶叶不方便,本专利针对上述问题提出 一种将茶杯和茶叶盛载容器结合成一个整体,携带茶杯的同时带 有一定量的茶叶备用的方便茶杯。采取的技术解决方案体现在权利要求 1~3 中。技术效果是本实用新型由于只需要将茶杯盖生产成含有茶叶贮藏室的复合型茶杯盖,结构简单,使用、携带方便,且生产工艺也很简单。对比文件 2 公开了一种"杯盖式茶叶盒",属于一种方便的茶叶盒。它可以当作茶杯或保温杯的杯盖,又可作茶叶盒使用。现有的茶叶盒一般是分开的,这样体积较大,容易遗忘。对比文件 2 目的在于将茶叶盒与茶杯结合起来,充分利用空间,方便旅行者和一般工作人员使用。具体是将茶杯作成盒,盒体的下部可根据杯口的形状及其与杯口的结合形式做成不同形状。盒盖在盒体上部,其紧固形式可以是紧配合亦可是螺纹连结。该杯盖式茶叶盒采用保温隔潮材料制作,茶叶盒盖与盒体的联接采用密封装置以保证盒内茶叶不变质,其结构可采用紧配合联接或螺纹联接。

第 1964 号无效决定认为,本专利权利要求 1 的技术方案经与对比文件 2 相比可知,对比文件 2 中的茶杯即是本专利的茶杯体;盒体即是本专利的茶杯盖;盒盖即是本专利的茶叶盒盖,两者仅仅是文字表述不同。对比文件 2 已经公开了本权利要求 1 的全部技术特征,且对比文件 2 所公开的技术方案与权利要求 1 所要求保护的技术方案属于同一技术领域,解决同样的技术问题,并能产生相同的技术效果,因此权利要求 1 所要求保护的技术方案不具备新颖性。

权利要求 2 从属于权利要求 1 , 其进一步限定的特征为 " 茶叶盒附设在茶杯盖上 , 是由茶叶贮藏室和茶叶盒盖组成 " , 上述技术特征同样已被对比文件 2 所公开 (参见对比文件 2 的说明书及附图) , 因此当其引用的权利要求 1 不具备新颖性时 , 权利要求 2 所要求保护的技术方案也不具备《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性。

权利要求 3 分别从属于权利要求 1 或者 2, 其进一步限定的

特征为"在茶叶盒的茶叶贮藏室的基底部垫有吸潮隔热的海绵", 基底部设置海绵的目的是吸潮隔热。对比文件 2 仅公开了杯盖式 茶叶盒应采用保温隔热材料制作,未具体公开权利要求 3 的基底 部垫有吸潮隔热的海绵的技术特征,因此,权利要求 3 具有新 颖性。

# 【案例评析】

第一,本案请求人提交的作为现有技术的证据之一是专利文献,这是一种典型的公开出版物,是构成现有技术的三种公开方式中的第一种。依据新颖性的定义,公开出版物能够构成现有技术的前提条件是该公开出版物在涉案专利申请日以前在国内外公开发表过。

具体对于本案,对比文件 2 的公开日早于本专利的申请日,该对比文件构成专利法意义上的现有技术。在确认了现有技术的前提下,需要进一步判断涉案专利要求保护的技术方案相对于该对比文件是否具备新颖性。

第二,将本专利权利要求 1、2 和 3 要求保护的技术方案分别与该对比文件公开的内容进行比较分析可判断出:本专利权利要求 1 和 2 的技术方案与现有技术的技术领域相同,均为茶杯;所要解决的技术问题相同,使茶杯既能饮水、又能储存茶叶;技术方案实质上相同,茶杯盖上设有茶叶贮藏室;预期效果相同,能携带茶叶并可饮水。权利要求 1 和 2 的技术方案与现有技术相同,因此,权利要求 1 和 2 不具备新颖性。权利要求 3 的技术方案因其附加技术特征"基底部垫有吸潮隔热的海绵"未被该对比文件披露,该技术方案与现有技术不同,因此权利要求 3 具有新颖性。

# (二)申请日后公开的出版物证明的现有技术

案例:专利复审委员会第 4153 号无效宣告请求审查决定 简介

2002 年 1 月 29 日,专利复审委员会作出第 4153 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及一项申请号为 93118856.3 、发明名称为"建筑物搬迁方法"的发明专利,申请日为 1993 年 10 月 9日,专利权人为阮蔚文。

本专利授权公告的独立权利要求为:

"1,建筑物搬迁方法,其特征在于:它是在原建筑物(1)上增加底盘(2)使得原建筑物(1)和基础(4)分离,在底盘(2)下设置滚动支座(3),另设反力支座(5)或活动反力支座(10),在需移到的新址上建造新基础(41),在基础和新基础之间以及滚动支座(3)下方设置移动轨道(6),并进行移动作业所组成。"

针对上述发明专利权,请求人提出的无效请求理由之一为本专利不具备新颖性,并主张在本专利申请日之前专利权人实施的将晋江糖烟酒公司的五层综合楼平移 7.7 米的工程采用了本专利技术。请求人提交的与该事实相关的证据有:

附件 1-1: 《五层框架结构房屋整体平移技术鉴定大纲》复印件 3 页,福建省建设委员会,1993 年 12 月:

附件 1-2:编号(93) 闽建科鉴字 022 号《科学技术成果鉴定证书》复印件 6 页,成果名称为"五层框架结构楼房整体平移技术",组织鉴定单位为福建省建设委员会,鉴定日期为 1993 年 12 月 27 日:

附件 2: 论文《五层框架结构房屋整体平移技术》复印件共 16 页,作者阮蔚文、阮涟、阮毅,日期为 1993 年 10 月;

附件 3:福建省晋江县糖酒副食品公司出具的书面证明复印件 1 页 ;

附件 5: 阮蔚文、阮涟、阮毅在 1993 年第 12 期《施工技术》 上发表的文章《五层框架结构整体平移技术》的复印件 2页;

附件 6: 阮蔚文、阮涟、阮毅在第 21 卷第 8 期《建筑技术》 上发表的文章《旧城改造中的房屋整体平移、旋转工程实例》的 复印件 3 页。

专利权人的申辩理由主要是:附件 1-1、1-2、2、3、5、6 中,除了附件 3 之外,其余均在本专利的申请日之后公开,不能作为评价本专利新颖性的证据;附件 3 没有描述本专利的技术特征,也不是公开出版物。因此附件 1-1、1-2、2、3、5、6 不能说明本专利不具有新颖性。专利权人主张晋江糖烟酒公司的五层综合楼平移 7.7 米的工程在实施过程中施工现场采取了严格的保密措施,并与关键技术施工人员签订了保密协议,并提交了相应的反证。

经审查,附件 1-1、1-2、2、3、5、6 中均记载有在 1992 年 11 月 13 日实施了将晋江市糖烟酒公司综合楼的主楼五层框架结构向后平移 7.7 米的施工工程的事实。其中附件 2、5、6 的作者之一阮蔚文是本专利的专利权人,上述附件记载了所实施的平移技术的详细过程,而且附件 5、6 是公开出版物。合议组认为不管这些附件的撰写日期或公开日期是否是在本专利的申请日之前,但是其中记载的将晋江市糖烟酒公司综合楼的主楼五层框架结构向后平移 7.7 米的事实发生在本专利的申请日之前。关于专利权人主张上述两项工程是在严格保密情况下进行的,合议组审查了相关证据后,对该主张不予支持。在认定上述使用公开事实成立的基础上,需要进一步认定本专利权利要求保护的技术方案是否已被上述使用公开的行为给予公开。

附件 2、5、6 中记载了所实施的将晋江市糖烟酒公司综合楼的主楼五层框架结构及其附属的三层工商行向后平移 7.7 米工程的详细过程。附件 2 记载了多层框架结构整体平移技术由八个部

分组成:(1) 改造原有建筑使其成为可移体,具体是将建筑物沿 基础水平切开,在柱底和墙底设置托换梁系构成水平框架底盘; (2) 在新址处建造新基础;(3) 设置移动轨道,建筑物通过轨道 从旧址移动到新址,移动轨道(6)在滚动支座(3)的下方; (4) 建造滚动支座,滚动支座(3)在轨道梁(61)上方,托换 梁(21) 下方放上钢板(A31),在钢板(A31)上放滚动体 (32),滚动体(32)可为滚柱钢轴、滚珠或轴承等,在滚动体 (32)上再放上钢板,并在钢板(B33)上浇灌砼组成;(5)设置 推力座,可直接在基础(4)上钻孔,打入锚筋,然后浇灌钢筋 砼而成;(6)压力支垫系统,由预制钢筋砼垫块和压杆稳定装置 组成,稳定架由支杆和压梁角钢所构成: (7)移动控制行进系统 由行进标尺、移动指示针、终点限位装置三部分组成; (8) 移动 作业。可见,在实施晋江市糖烟酒公司综合楼主楼五层框架结构 及其附属的三层工商行平移工程时公开了本专利权利要求 1 的所 有技术特征。因此,本专利权利要求 1所述的技术方案在本专利 申请日之前已经公开使用过,根据《专利法》第二十二条第二款 的规定,本专利权利要求 1不具有新颖性。

# 【案例评析】

首先,本案反映出的一个法律问题是申请日后公开的出版物 涉及发生在申请日前的某个具体事实能否构成现有技术。

《审查指南》第二部分第三章第 2.1.1 节对现有技术的时间 界限作出规定:"现有技术的时间界限是申请日,享有优先权的,则指优先权日。广义上说,申请日以前公开的技术内容都属于现有技术,但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。"根据该规定,申请日之前公开的技术内容构成现有技术。本案请求人提交的证据是一份公开出版物,其公开日在本专利的申请日之后。对于以出版物方式公开的技术,只要该出版物的公

开日早于涉案专利的申请日,则该出版物记载的全部技术内容本身构成现有技术。这是否意味着申请日后公开的出版物中记载的内容就绝对不能构成现有技术?

答案是否定的。对申请日后公开的出版物等证据进行审查时,首先要确认请求人以该证据主张什么事实,是单纯主张该出版物记载的内容本身构成现有技术,还是主张以该证据证明申请日前发生的某一具体事实的成立。对于第一种情况,该出版物因公开日晚于涉案专利的申请日而不能构成现有技术;对于第二种情况,如果主张申请日前发生的具体事实的成立,则需要审查该证据能否支持其主张,是否还需要其他证据进一步佐证。如果主张的申请日前公开的事实成立,且该出版物是对申请日前发生事实的客观描述,则可以将该出版物客观描述的内容作为申请日前发生的事实所公开的内容。可见,不能简单地认为出版物的公开日晚干涉案专利的申请日而一概不考虑该证据。

本案,附件 1、2、5 和 6 共同印证了同一个使用公开的事实,即在本专利申请日前专利权人本人实施过晋江市糖烟酒公司综合楼主楼五层框架结构及其附属的三层工商行平移工程,上述证据还详细记载了该工程的具体实施步骤。鉴于本案专利权人在申请日前在国内公开实施某一施工方法的事实成立,以上述附件中记载的该工程具体实施步骤作为现有技术,合议组可以判断出本专利请求保护的技术方案是否已被公开。

其次,本案在进行新颖性判断时虽然仅使用了其中的一个证据即附件 2 中公开的内容进行对比,但是这并不意味着其他证据描述的内容不能结合使用来共同评述某项权利要求的新颖性。因为本案所有证据描述的是同一个使用公开的事实,不论该施工方法是全部记载在一份证据中,还是分别记载在其他证据中,均属于一个对比技术方案公开的内容,这种情况下进行的对比不违反新颖性判断原则中的单独对比原则。

另外,还需要说明的是,尽管专利权人主张实施的晋江市糖烟酒公司综合楼主楼五层框架结构及其附属的三层工商行平移工程是在严格保密情况下进行的,但合议组认为其主张缺乏证据支持。这是在审查使用导致技术内容公开时不可忽视的问题。

# (三)使用公开构成的现有技术

案例:专利复审委员会第 4598 号无效宣告请求审查决定 简介

2002 年 10月 22 日,专利复审委员会作出第 4598 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及一项申请号为 01223198.3 、发明名称为"变充注量水涡流测功器"的实用新型专利,其申请日为 2001 年 5月 14 日。本专利授权公告的独立权利要求为:

"1.一种变充注量水涡流测功器,由机体部件(5)、测力机构部件(3)、进排水部件(4)、排水执行器(2)、静校部件(1)等组成,其特征是:所述的机体部件的机体外壳(19)的一侧连接有测力机构部件(3),机体外壳(19)的另一侧连接有静校部件(1),机体部件(5)的左右轴承外壳(15)和机体外壳(19)分别连接有进排水部件(4),排水执行器(2)与进排水部件(4)中的排水口相连,所述的机体部件(5)的主轴(8)上安装有转子(18)和与其相配的左右侧壳(16),其中转子(18)的两侧面上开有凹槽,其内设有转子叶片(25),左右侧壳(16)与转子(18)相对侧面上也开有凹槽,其内设有叶片(26)。"

针对上述实用新型专利权,请求人提出的无效宣告请求理由 之一为本专利不具备新颖性。涉及到本专利在先公开的事实是公 开销售,并提交了相关证据。

经审查,请求人提供的有关 WE31 型水力测功器在本专利的申请日之前已公开销售的事实成立,并且能证明 WE31 型与WE31N 型水力测功器的机械结构与外部结构完全相同。请求人

提供的 WE31N 型水力测功器产品实物已构成本专利的现有技术。

WE31N 型水力测功器产品实物与本专利均属于水利测功仪器,其技术方案十分相近似。经实物展示及拆卸,合议组不仅得知了该产品实物的外部技术特征,还对其内部结构进行了详细的观察与记录,并与本专利权利要求 1 进行了特征对照与分析,发现前者在机体部件外壳的一侧连接有测力机构部件,在机体部件外壳的另一侧并没有连接静校部件,而本专利权利要求 1 保护的技术方案则包括"在机体部件的机体外壳的一侧连接有测力机构部件,在机体外壳的另一侧连接有静校部件"这样的技术特征。因此,本专利的权利要求 1 相对于该 WE31N 型产品实物来说具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

## 【案例评析】

本决定涉及以使用公开构成的现有技术如何评价权利要求的 新颖性。

国内使用公开是新颖性定义可构成现有技术的三种公开方式中的第二种。这种公开方式是无效宣告请求审查程序中,当事人主张权利常用的事实之一。对于以国内使用公开来主张涉案专利丧失新颖性的案件,主要从两点进行判断:首先判断所主张的申请日前国内使用公开的事实是否成立;然后判断该使用公开的事实具体公开了哪些技术内容,这些技术内容能否破坏涉案专利的新颖性。

在无效宣告请求审查程序中,经常会遇到请求人主张某产品 或者方法已于申请日前通过制造、使用、销售或者进口等导致其 技术内容公开,以不具备新颖性请求宣告涉案专利权无效。在案 件审理过程中,会存在请求人主张的产品或者方法使用公开的事 实成立,但所公开产品或者方法涉及的技术内容与涉案专利权利 要求保护的技术方案并非一致的情形。 本案中,请求人主张 WE31N 型水力测功器产品于申请日前在国内公开销售的事实成立,该产品通过销售方式公开了构成本专利的现有技术。但是通过将产品拆卸与本专利权利要求 1 的技术方案进行对比,该产品未公开权利要求 1 中"在机体部件的机体外壳的一侧连接有测力机构部件,在机体外壳的另一侧连接有静校部件"的技术特征,该区别技术特征也不是所属技术领域惯用手段直接替换的特征。由于该产品与权利要求 1 的技术方案不同,因此,该产品涉及的技术内容属于现有技术,但不能使权利要求 1 的技术方案丧失新颖性。

# (四)其他方式公开构成的现有技术

案例:专利复审委员会第 3465 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 7 月 25 日,专利复审委员会作出第 3465 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及一项申请号为 91100161.1、发明名称为"整体型硅酸铝耐火纤维炉衬及加工方法和专用设备"的发明专利权,申请日为 1991 年 1 月 15 日。

专利授权公告的权利要求 3 为:

"3. 生产如权利要求 1 所述的硅酸铝耐火纤维炉衬的生产方法,其特征在于先将槽钢 (5),钢箍 7),扁钢 1) 和最底层压板 (3) 相应焊结在一起,形成一个初形骨架,然后压制耐火纤维 (4),在压制耐火纤维 (4)过程中,隔一距离(高度)放置一层电阻丝搁砖 (2),压制耐火纤维到一定厚度,放置第二层压板 (3),第二层压板 (3)和扁钢 (1),槽钢 (5)焊结固定,然后再如上述过程压制耐火纤维 (4),放置搁砖 (2),放置,焊接固定压板 (3)直至所需高度。"

针对上述发明专利权,请求人提交的无效宣告请求证据之一 是一台炉衬实物证据(下称物证),认为本专利权利要求3不符 合《专利法》第二十二条规定的新颖性。

专利权人确认:请求人当庭提供的物证是请求人的附属工厂 1990 年制作并于当年参加了在深圳召开的"/90 中港科技展览会"。据此,合议组认定该物证构成本专利的现有技术。

请求人在口头审理中陈述该物证的生产方法为:圆钢与最底层压板焊结,然后压制耐火纤维,隔一距离放置一层电阻丝搁砖,压制耐火纤维到一定厚度,放置第二层压板,压板与圆钢焊结,重复上述步骤至所需高度。

专利权人在口头审理中对请求人所述的"物证"的生产方法 既不承认,也不否认。由此,合议组认定请求人对该物证的生产 方法的上述陈述是真实的。

由于该物证的结构简单,其在展览会上的公开展出,使得本领域技术人员通过对该物证的观察、研究,可以不需付出创造性劳动即可获得其生产方法。

将权利要求 3 所述的方法与"物证"所揭示的生产方法相比,"物证"的生产方法采用的是圆钢,并且缺少权利要求 3 中关于槽钢与压板焊接以及钢箍与槽钢焊接的特征,因此,权利要求 3 具有新颖性。

# 【案例评析】

"以其他方式公开"是新颖性定义中可构成现有技术的三种公开方式中的第三种。这种公开方式是无效宣告请求审查程序中,当事人主张权利常用的事实之一,其举证相对前两种公开方式难一些。以其他方式为公众所知主要是指口头公开,另外还包括公众可阅览的在展台上、橱窗内放置的情报资料及直观资料。对于以其他方式公开主张涉案专利丧失新颖性的案件,主要从两点进行判断:首先判断所主张的申请日前国内以其他方式公开的事实是否成立;然后再判断该以其他方式公开的事实中具体公开

了哪些技术内容,这些技术能否破坏涉案专利的新颖性。

具体对于本案,请求人主张一台炉衬"物证"已于 1990 年制作并于当年参加在深圳召开的" '90 中港科技展览会"参加展览。经审查该物证作为展品参展事实成立,这种通过展览公开技术内容的方式属于《审查指南》规定的以其他方式公开,因此,该物证构成本专利的现有技术。

将本专利权利要求 3 所述的方法与"物证"所揭示的生产方法进行对比,权利要求 3 是先将槽钢、钢箍、扁钢和最底层压板相应焊结在一起,形成一个初形骨架,然后压制耐火纤维,在压制耐火纤维过程中,隔一距离(高度)放置一层电阻丝搁砖,压制耐火纤维到一定厚度,放置第二层压板,第二层压板和扁钢、槽钢焊结固定,然后再如上述过程压制耐火纤维,放置搁砖,放置,焊接固定压板,直至所需高度;"物证"的生产方法采用的是圆钢,并且缺少权利要求 3 中关于槽钢与压板焊接以及钢箍与槽钢焊接的特征。由于权利要求 3 与物证相比存在区别技术特征,因此,权利要求 3 相对于物证的生产方法具有新颖性。

(五) 享有优先权的专利 申请 的现有技术界定

案例:专利复审委员会第 2142 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 5月 17 日,专利复审委员会作出第 2142 号无效宣告请求审查决定。本决定涉及一项申请号为 94110260.2 、发明名称为"纤维增强水泥烟气道的制作方法"的发明专利,其申请日为 1994 年 5月 11 日,优先权日为 1993 年 5月 29 日,专利权人为王瑾。

本专利授权公告时的权利要求共有 12 项。其中权利要求 2 ~ 12 是权利要求 1 直接或间接的从属权利要求。权利要求 1 的内容如下:

"1. 一种纤维增强水泥烟气道的制作方法,其步骤包括:形成水泥料浆,将水泥料浆置于模板上制出隔板,养护至脱模备用,将相连的底模板、两侧模板展开,并在其上形成底板和两侧板,将两侧模板与底模板垂直后固定,将上述预制好的隔板置于底板相应位置,支好上模板,在上模板上形成上板,养护至脱模形成成品。"

针对上述发明专利权,请求人以对比文件 1 (93228332.2 号 实用新型专利说明书,申请日为 1993 年 5 月 26 日,授权公告日 为 1994 年 3 月 2 日,专利权人为王瑾)请求宣告本专利权无效。

经审查确认,本发明的权利要求 3、6、9、11、12 不能享受优先权,权利要求 1、2、4、5、7、8 和 10 可以享受优先权。由于权利要求 3、6、9、11、12 不能享受优先权,这五项权利要求的申请日应当是本专利的申请日,即 1994 年 5 月 11 日。对比文件 1 的公开日早于权利要求 3、6、9、11、12 的申请日,因此,对比文件 1 上记载的技术内容已构成本专利的现有技术。对于权利要求 1、2、4、5、7、8 和 10来说,这七项权利要求的申请日应当是本专利的优先权日,即 1993 年 5 月 29 日。因此,对比文件 1 的申请日早于这七项权利要求的优先权日,而公开日在这七项权利要求的优先权日之后。但由于对比文件 1 的申请人与本专利的申请人相同,根据《专利法》第二十二条第二款以及《审查指南》第二部分第三章第 2.2 节的规定,影响新颖性的抵触申请不包含申请人本人在申请日以前提出的同样的发明或实用新型,因此,对比文件 1 不能用来评价权利要求 1、2、4、5、7、8 和 10 的新颖性。

对比文件 1 公开的是一种玻璃纤维增强水泥烟气道,该烟气道由矩形管上加工有通气孔构成,在矩形管内接有隔板,将矩形管分隔出主道和辅道。它所限定的是烟气道结构,与本发明权利要求 3、6、9、11 和 12 限定的烟气道的制作方法完全不同。因

此,本发明权利要求 3、6、9、11 和 12 相对于对比文件 1 来说具有新颖性。

## 【案例评析】

首先,《专利法》第二十八条规定:"国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。"《专利法实施细则》第三十条关于现有技术的定义中规定":申请日有优先权日的指优先权日。"

对于享有优先权日的涉案专利(申请)(以下简称专利),如 果对比文件的公开日早于涉案专利的优先权日,则该对比文件构 成涉案专利的现有技术;如果对比文件的申请日早于涉案专利的 优先权日,公开日晚于涉案专利的优先权日,并且该对比文件是 他人向中国专利局提出的发明或者实用新型专利申请,则该对比 文件可以用于评价涉案专利的新颖性;如果对比文件的申请日和 公开日均晚于涉案专利的优先权日,则该对比文件不能用于评价 涉案专利的新颖性。

本案中,由于本专利部分权利要求 1、2、4、5、7、8 和 10 享有优先权,其余权利要求 3、6、9、11 和 12 不能享有优先权,同时对比文件 1 与本专利的专利权人是同一人,对比文件 1 的申请日早于本专利的优先权日、公开日晚于本发明的优先权日、又早于本发明的申请日,因此,针对不享有优先权日的权利要求 3、6、9、11 和 12,对比文件 1 构成现有技术,针对享有优先权的权利要求 1、2、4、5、7、8 和 10,对比文件 1 既不构成现有技术,也不构成抵触申请。

将权利要求 3、6、9、11 和 12 分别与对比文件 1 相比 , 对比文件 1 未公开上述权利要求中烟气道的制作方法 , 因此权利要求 3、6、9、11 和 12 具有新颖性。

(六)对比文件中明显隐含的技术内容构成的现有技术

案例:专利复审委员会第 1844 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 2 月 25 日,专利复审委员会作出第 1844 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为 96207915.4 、发明名称为"多水套连环水暖炉"的实用新型专利,申请日为 1996 年 4 月 22 日。

本专利授权公告时的权利要求 1 如下:

"1. 一种多水套连环水暖炉,由位于炉体下端的炉门炉体水套及炉体上部的炉盘所组成,其特征在于:在炉膛口吸热板内设有一小水套(2)。"

经审理,合议组认为与涉案专利最接近的对比文件为 1989 年 10 月 25 日公开的公告号 CN2046593 实用新型专利。

该对比文件公开了一种双水套采暖炉,该炉具有两个水套,即炉体水套和筒形内水套,炉体水套与内水套通过连接管连通,内水套位于炉膛口吸热板内。与涉案专利的权利要求1所述技术方案相比,对比文件没有明确地披露"炉体下端的炉门和炉体上部的炉盘"这两个涉案专利权利要求1前序部分的特征。但是,炉门和炉盘是水暖炉或蜂窝煤炉中不可缺少的部件,从出现水暖炉或蜂窝煤炉始一直沿用至今,只要提到水暖炉或蜂窝煤炉,普通技术人员必然会想到这两个部件。由此可知,该对比文件除了公开了权利要求1的前序部分的特征以外,还公开了权利要求1的特征部分的特征,即在炉膛吸热板内设有一小水套,将该专利的权利要求1的技术方案与对比文件所公开的技术方案相比,两者没有任何区别,因此,该专利权利要求1不具备新颖性。

### 【案例评析】

该案例说明,一项专利所要求保护的技术方案与一份对比文件相比,对于未明确记载在对比文件中的技术特征,如果该技术特征对于所属技术领域的技术人员来说能够从对比文件的教导中理解得到,属于该类产品所必不可少的技术特征,则可以认为该技术特征已隐含在该对比文件中。本案中,炉门和炉盘是水暖炉或蜂窝煤炉中不可缺少的部件,从出现水暖炉或蜂窝煤炉始一直沿用至今,只要提到水暖炉或蜂窝煤炉,普通技术人员必然会想到这两个部件,因此,在新颖性判断时可以认为炉门和炉盘该两个特征已经在对比文件中公开。

#### 二、抵触申请

《审查指南》第二部分第三章第 2.2 节中给出了抵触申请的定义:"在一件专利申请的新颖性判断中,由他人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的同样的发明或者实用新型专利申请,损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便,在判断新颖性时,将这种损害新颖性的专利申请,称为抵触申请。

由于一项发明创造只能授予一项专利权,因此,为避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授权,审查员在进行新颖性审查时,应当检索是否存在损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的抵触申请。"

《审查指南》第二部分第三章第 2.2节中还指出:"审查员在检索时应当注意,确定是否有抵触申请存在,不仅要查阅在先申请原始文本的权利要求,而且要查阅其说明书(包括附图),应当以其全文内容为准。

由于抵触申请不属于《专利法实施细则》第三十条规定的现有技术,所以抵触申请只在确定发明或者实用新型的新颖性时才

予以考虑,在确定发明或者实用新型的创造性时,不予考虑。"

《专利法实施细则》第三十条对现有技术给出定义,如果一项发明创造属于现有技术,这样的发明创造就会因不具备新颖性而不能被授予专利权,公众就有自由使用的权利。抵触申请不属于现有技术,但是如果在先申请记载了在后申请的技术方案,则很容易出现重复授权的情况,为了避免同样的发明创造被重复授予专利权,同时丰富现有技术,在《专利法》第二十二条第二款中规定:"……也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。"下面以案例的方式详细论述抵触申请应当满足的条件。

### (一)抵触申请必须是向我国专利局提交的专利申请

案例:专利复审委员会第 1803 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2000 年 2 月 16 日作出的无效宣告请求审查决定涉及中国专利局于 1994 年 3 月 16 日授权公告的,名称为"谷物干燥机机体结构"的第 93215796.3 号实用新型专利权。其申请日为 1993 年 6 月 17 日,专利权人是林荣郎。

请求人依据《台湾第 82201018 号专利公报》作为对比文件, 认为本专利权利要求<sub>1</sub> 所保护的技术方案与该对比文件公开的技 术方案相同,因此该权利要求不具备新颖性和创造性,但未提交 该对比文件。

专利权人自己查看了该对比文件的内容,发现其公开日期晚 于本专利的申请日,因此不能否定本专利的新颖性和创造性。

合议组检索到对比文件的全文,发现该专利是由他人在中国 专利局以外的其他专利局提出的专利申请,虽然其申请日早于本 专利的申请日,公告日晚于本专利的申请日,但仍不属于损害本 专利新颖性的抵触申请,更不能作为评价本专利创造性的现有 技术。

### 【案例评析】

抵触申请条款的设立,其中一个主要目的是为了防止重复授权,而专利权是有地域性的。根据《保护工业产权巴黎公约》(下称《巴黎公约》)规定的专利独立原则,专利的地域性特点是指一个国家依照其本国专利法授予的专利权,仅在该国法律管辖的范围内有效,对其他国家没有任何约束力,外国对其专利权不承担保护的义务。因此,申请人向国外提出的专利申请只能在该国获得专利保护,而不能在我国得到相应的保护,也不会与在我国提出的在后申请出现重复授权的问题。也就是说,抵触申请必须是向我国专利局提出的专利申请。本案中因请求人提交的对比文件是由他人在中国台湾专利局提出的专利申请,由于我国目前的法律均没有延及到我国港、澳、台地区,所以不能作为破坏本专利新颖性的抵触申请。

(二)抵触申请必须是能够破坏在后申请新颖性的在先申请 案例 1:专利复审委员会第 1085 号无效宣告请求审查决定 简介

1998 年 7月 21 日,专利复审委员会作出的第 1085 号无效宣告请求审查决定所涉及的是"编织式活动地板支架"的实用新型专利权。其申请号为 89203602 ,申请日为 1989 年 4月 1 日,申请人(专利权人)是王宝成。

本实用新型专利授权公告时的权利要求书如下:

"1. 一种由横梁、上托、下座、支撑杆组成的编织式活动地

板支架,其特征是: 1. 上托(2) 具有开有两个豁口的方形管元件; 2. 具有长度为 0.6 米以上的槽形横梁(1); 3. 具有六角螺母(7)与碗形件(8) 构成下座。"

针对上述专利权,请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求。其理由是该专利不符合《专利法》第二十二条有关实用新型专利的规定。所依据的证据是 ZI.88204296 号实用新型专利申请说明书(简称 HH-1 支架)及三张有关 HH-1 产品的照片,其中 ZI.88204296 号实用新型专利的申请人为王宝成,申请日为1988 年4 月 25 日,公开日为1989 年 11 月 8 日。针对这一无效宣告请求,专利权人提交了意见陈述书,指出请求人所提交的 HH-1 支架实用新型专利的发明人也是本专利权人,而且本专利正是针对原 HH-1 支架的不足改进的,二者具有实质性的差别,因此本专利具有专利性。为了便于比较,专利权人附具了本专利照片一张。

合议组在审查决定中指出:《专利法》第二十二条第二款中关于新颖性所述的"同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中"的概念提供了抵触申请可以用于评价新颖性的途径,但是请求人提供的对比文件必须符合《专利法》第二十二条规定的关于"抵触申请"的条件,该文件才能用于否定本专利的新颖性。也就是说,一件专利是否构成抵触申请必须同时满足以下判断原则:

- (1) 日期符合申请在前、公布在后:
- (2) 是同样的技术内容;
- (3) 由他人向同一专利局申请。

然而请求人提交的 ZL 88204296 号实用新型是由本专利的专利权人(并非他人)在本专利申请日前向中国专利局提出申请、在本专利申请日之后公告的实用新型专利申请文件。而且请求人也承认二者之间存在区别。由于该文件不满足上述判断原则中的

(2)和(3),因此该文件不构成《专利法》第二十二条所定义的抵触申请文件,更不构成《专利法实施细则》第三十条所定义的现有技术文件。也就是说,该文件既不能用于评价本专利的新颖性,也不能作为评价本专利创造性的对比文件。

#### 【案例评析】

由本案例可知,抵触申请应当满足的必要条件之一是由他人在申请日之前提出,并且在申请日之后(含申请日)公布;必要条件之二是向中国专利局提出申请;必要条件之三是破坏本专利申请新颖性的申请。在本案例中在先申请的申请人是本专利申请的申请人,不满足抵触申请的第一个条件。同时,在先申请与本专利申请的技术方案存在差异,也就是说,在先申请不能破坏本专利申请的新颖性,不满足抵触申请的第二个条件,因此,该在先申请不能作为本专利申请的抵触申请。

在《审查指南》第二部分第三章第 2.2 节中还指出:"审查员在检索时应当注意,确定是否有抵触申请存在,不仅要查阅在先申请原始文本的权利要求,而且要查阅其说明书(包括附图),应当以其全文内容为准。"

由于抵触申请不属于《专利法实施细则》第三十条规定的现 有技术,所以抵触申请只在确定发明或者实用新型的新颖性时才 予以考虑,在确定发明或者实用新型的创造性时,不予考虑。

按照一般的理解,为防止重复授权,应当是将在后申请与在 先申请之间的权利要求进行对比,但为什么《审查指南》中规定 不仅要查阅在先申请原始文本的权利要求,而且要查阅其说明书 (包括附图),应当以其全文内容为准呢?究其原因,抵触申请条款的设立,不仅是为了避免重复授权,而且还要丰富现有技术。因为抵触申请先于在后申请向专利局递交并在以后向公众公开, 先丰富了现有技术,而在后申请并未对公众提供新的技术内容,

因而不应获得任何报酬。德国专利法权威 Schulte 针对德国"老 申请"(Altere Anmeldung)的判断原则 1981 年由权利要求比较制 修改为全文比较制的转变指出,在后申请只是重复公开了那些已 经为在先申请所公开了的内容,没有对技术加以丰富,因而在后 申请人不应该取得作为报偿的专利权。日本的吉藤幸朔在其《专 利法概论》中论及日本专利法第二十九条之二(涉及扩大范围的 先申请)的宗旨时指出,只要是在先公告或公开的先申请的说明 书或附图中已经有记载的,不管这个发明在专利权利要求中有无 记载,原则上以此作为专利权利要求的后申请都要被驳回。作为 理由,除了指出在后申请没有公开任何新发明,在后申请人不应 取得独占权的报偿之外,还进一步指出,在先申请人在其权利要 求中未记载的发明应视为主动放弃权利而提供给公众的公有财 产,在后申请人不能将这个公有财产私权化;在先申请人为了防 止说明书及附图中的发明的有关权利被授予在后申请人,不得不 提出很多防御申请;如仅考虑权利要求之间的同一性,不考虑说 明书和附图的内容,那么在后申请必须等在先申请审查完成后, 才能判断其权利要求是否适当。因此,我国在抵触申请的比较对 象上确立了在先申请全文比较原则,只要是在后申请权利要求所 要求保护的技术方案在在先申请全文中有所记载,在后申请就不 具备新颖性而予以驳回,与国际惯例保持一致。

由此可知,在判断一个专利申请是否为另一专利申请的抵触申请和判断一个专利申请与现有技术相比是否具备新颖性时,均采用全文比较的方式。比较判断原则与新颖性的判断原则是一致的。

案例 2: 专利复审委员会第 543 号无效宣告请求审查决定 简介

1994年12月26日,专利复审委员会作出的第543号决定所

涉及的专利名称为"采金用矿砂粉碎机锤头"的 89215396 号实用新型专利。其申请日为 1989 年 8 月 15 日、专利权人(申请人)为巩旭明。

### 其授权的权利要求如下:

- "1. 采金用矿砂粉碎机锤头,主要由锤头1和锤柄2所组成, 其特征在于锤体1呈棱台体,锤柄2上端设有销轴孔,下端相应 地设有凸台,锤柄2是加工后铸到锤头1内的。
- 2. 如权利要求 1 所述的采金用矿砂粉碎机锤头,其特征在于所说的锤体 1 的材料可以是合金铸铁或其他耐磨金属材料。
- 3. 如权利要求 1 所述的采金用矿砂粉碎机锤头,其特征在于所说的锤柄 2 的材料可以是中碳钢或其他具有一定冲击韧性的钢材。"

请求人向专利复审委员会提出无效请求的理由是本专利不具备《专利法》第二十二条规定的新颖性和创造性。其主要证据是CN 88213231 号实用新型专利说明书(下称对比文件),该对比文件的专利申请日为 1988 年 9 月 9 日,公开日为 1989 年 9 月 20 日,申请人为董学业。

合议组经过审理认为:请求人所提供的对比文件是一份申请 日早于本专利申请日、公开日晚于本专利申请日的,由他人申请 的中国专利说明书。因而根据《专利法》第二十二条,该文件只 能作为新颖性判断的依据,而不能作为创造性判断的依据。

将本专利权利要求 1 的技术方案与对比文件所公开的方案相比,其不同之处在于:

- 1. 本专利的锤体为棱台体,对比技术的锤体为长方体;
- 2. 本专利的锤柄上端设有销轴孔,而对比技术是用钢筋锤 柄弯成的销轴孔;
- 3. 本专利的锤柄是加工后铸到锤头内的,而对比技术是将 弯好的钢筋锤柄铸入锤体内。

合议组认为:第一,上述区别完全是结构上的差别而并非文字上的变换,第二,二者之间不存在具体概念与一般概念的从属关系。例如在工程概念中,销轴孔应当是与销轴可形成某种配合关系的孔径,而由钢筋弯成的环则不具备精确的配合形状及尺寸。第三,由于轴孔与套环在配合效果上的差异,因而不能作为惯用手段的直接置换。因此对比文件所公开的方案不足以否定本专利权利要求1的新颖性。

#### 【案例评析】

对于现有技术而言,在判断发明或者实用新型是否具有新颖性还是创造性时均可以考虑,但根据《审查指南》的有关规定,抵触申请只能在确定发明或者实用新型的新颖性时考虑,在确定发明或者实用新型创造性时不予考虑。因此,新颖性的判断在确定能否构成发明或者实用新型的抵触申请时显得尤为重要。依照《审查指南》第二部分第三章第 3.1 节和第 3.2 节中的审查原则和审查基准,新颖性中同样的发明或者实用新型是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同、预期效果相同的发明或者实用新型。在先申请要想构成在后申请的抵触申请也必须满足上述四要素。

本案例中,本专利与对比文件所涉及的技术领域都是金矿矿砂粉碎机用锤头,本专利所要解决的技术问题是克服现有技术中锤柄销孔容易磨豁、锤体耐磨性差、使用寿命短的缺点,对比文件所要解决的技术问题是克服现有技术中锤头使用寿命短、耐磨性差和成本高的缺点。二者的技术方案相比列出上述三点区别,锤体的区别肯定与其使用寿命有关,锤柄上的销轴孔的形状构造直接关系到销轴孔是否易豁,而且加工的轴孔与钢筋弯成的套环在配合效果上也有差异。由此可知,虽然二者所涉及的技术领域相同、解决的技术问题也基本上相同,但由于技术方案的不同导

致技术效果存在差异,因此,二者属于不相同的实用新型。对比 文件不能构成本专利的抵触申请。

案例  $_3$ : 专利复审委员会第  $_{1726}$  号无效宣告请求审查决定简介

1999 年 12 月 22 日,专利复审委员会作出第 1726 号无效宣告请求审查决定。本决定涉及一项申请号为 94248360.X 、发 明 名称为"万能扳手"的实用新型专利,申请日为 1993 年 1 月 28 日。本专利授权公告的权利要求为:

"1. 一种万能扳手,由卡子(1),手柄(2)和圆柱销(3)构成,其特征在于卡子(1)和手柄(2)通过圆柱销(3) 铰接为一体;卡子(1)形状像钩子,内有能与不同边长的正六边形二边相接合的空间;卡子(1)上与手柄(2)相结合的部位有一个能使手柄(2) 绕圆柱销(3)旋转一定角度的槽(5),手柄(2)上与工件相接合的部位设有齿(4)。

- 2. 根据权利要求 1 所述的万能扳手,其特征在于手柄(2)两端均通过圆柱销(3) 铰接有卡子(1)。
- 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的万能扳手,其特征在于卡子(1) 与工件相结合部位带有齿(6)。
- 4. 根据权利要求 1或 2 所述的万能扳手,其特征在于卡子(1) 与工件相结合部位不带齿。"

针对上述实用新型专利,请求人提交了证据 2 (CN 93244943.3 号实用新型专利说明书,申请日为 1993.11.19,公开日为 1995 年 3 月 1 日,专利权人为杨建新、蔡国强),认为本专利不符合《专利法》第二十二条规定的新颖性。

专利权人认为本专利与证据 2 相比,证据 2 未公开本专利中的技术特征"卡子 (1) 上与手柄 (2) 相结合的部位有一个能使手 柄 (2) 绕圆柱销 (3) 旋转一定角度的槽 (5)"。

经审查,第 1726 号决定认定:证据 2属于他人在本专利申请日之前向中国专利局提出申请,并在本专利的申请日之后公开的专利申请文件,根据《专利法》第二十二条第二款的规定,证据 2 只能用来评价本专利的新颖性。

证据 2 中公开了一种万能扳手,从其附图 1、3 以及说明书第 1 页最后一个自然段可以看出,该万能扳手包括一个手柄 (1) ,一个呈弧形的锯齿式端头 (2) ,端头的颈部装有一个活络的钳钩 (3) ,钳钩的内侧有防滑齿。它们分别相当于本专利权利要求 1 中的手柄 (2) 和卡子 (1) 。在该实用新型专利的一个实施例中,手柄的两头均有端头 (2) 和钳钩 (3) 。

将本专利的权利要求 1 与证据 2 相比,依据证据 2 的文字描述,其区别仅为在本专利的权利要求 1 中明确写入了"卡子(1)上与手柄(2)相结合的部位有一个能使手柄(2)绕圆柱销(3)旋转一定角度的槽 (5) "这一内容。

针对上述区别,第 1726 号决定认为:上述技术特征虽然未被明确地记载在证据 2 的说明书及权利要求书中,但是从该实用新型的附图 2和 3 中可以明确看出,其钳钩 (3) 的铰接处一定设有供手柄的端头 (2) 进行转动的沟槽,否则该扳手的钳钩将无法转动,扳手也就无法使用。这一点对于本领域的普通技术人员来说是很容易理解的。因此,上述技术特征实际上已经公开在该实用新型的说明书附图中,本专利权利要求 1 所述的万能扳手与证据 2 中的万能扳手在结构上是完全相同的。由于与本专利权利要求 1 相同的技术方案已经被记载在申请日在先、公开日在后的专利申请文件中,根据《专利法》第二十二条第二款的规定,本专利的权利要求 1 不具备新颖性。同理,权利要求 2 和 3 的附加技术特征在证据 2 中也已被公开,也不具备新颖性。本专利权利要求 4 的附加技术特征是"卡子 (1) 与工件相结合部位不带齿"。证据 2 未公开该区别技术特征,因此,权利要求 4 相对于

证据 2 具有新颖性。

#### 【案例评析】

第一,本案证据 2 是一份由他人向中国专利局提出的专利申请,其申请日早于本专利的申请日,公开日晚于本专利的申请日,可以用于评价本专利的新颖性。该证据公开了本专利权利要求 1~3 的技术方案,则构成权利要求 1~3 的抵触申请;未公开权利要求 4 的技术方案,不构成权利要求 4 的抵触申请。

第二,在引用对比文件记载的内容判断一项权利要求的新颖性时,应该注意对比文件公开内容的客观性。对比文件公开的内容,不仅包括文字明确记载的内容;也包括所属领域技术人员毫无歧义地推导出的技术内容,这种技术内容同样属于对比文件公开的内容。对于含有附图的对比文件,其附图公开的内容等同于文字内容。在引用附图的内容时,所属领域技术人员从图中明显看出、含义惟一的内容属于公开的内容,而从图中推测有多种可能的内容不能作为公开的内容。

第三,在本案中,专利权人强调"本专利中的技术特征'卡子(1)上与手柄(2)相结合的部位有一个能使手柄(2)绕圆柱销(3)旋转一定角度的槽(5)'在证据2中均未提及",第1726号决定在对证据2的审查中认定,虽然该证据2的文字部分没有明确记载上述技术特征,但从说明书附图2和3中可明确看出:"其钳钩(3)的铰接处一定设有供手柄的端头(2)进行转动的沟槽",否则该扳手的钳钩将无法转动,扳手也就无法使用,从而认定上述技术特征实际上已经公开在该实用新型的说明书附图中,最后得出本专利权利要求1所述的万能扳手与证据2中的万能扳手在结构上是完全相同的结论。

(三)抵触申请必须是由他人向我国专利局提出的专利申请 案例 1:专利复审委员会第 3439 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2001年 7月 2 日作出的第 3439号决定涉及申请日为 1997 年 1月 28 日、授权公告日为 1998年 3月 25 日、专利号为 97205178.3,名称为"内隐式护锁防盗门"的实用新型专利权。该专利的专利权人(申请人)是黄克发。

请求人针对上述实用新型专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。无效的事实和理由为与 96239451.3 号实用新型专利相比,该专利不具备新颖性和创造性。

专利号为 96239451.3 的实用新型专利的申请日为 1996 年 12 月 19 日,授权公告日为 1998 年 10 月 28 日,申请人是刘晓峰、黄克发和朱秀英。而本专利的申请人为黄克发,申请日为 1997 年 1 月 28 日,公开日为 1998 年 3 月 25 日。合议组认为:由于本专利的申请人黄克发是在先申请的三个申请人中的一个,本专利与在先申请的申请人是不相同的,因此,本专利与在先申请是由不同的申请人提出的两件专利申请。由于在先专利申请相对于本专利是由他人在先向中国专利局申请并公开在本专利申请日之后的实用新型专利申请,因而可以以抵触申请的形式用于评价本专利的新颖性。

案例 2:专利复审委员会第 4098 号复审请求审查决定简介 专利复审委员会于 2004 年 1 月 2 日作出的复审请求审查决 定涉及国家知识产权局于 1999 年 7 月 28 日授权公告的,名称为"碱渣制工程用土及其制造方法与设备"的第 96109572.5 号发明专利申请。专利权人(申请人)为天津碱渣地产开发有限公司,申请日为 1996 年 9 月 2 日,公开日为 1997 年 1 月 15 日。

针对上述专利权,渤海化工(集团)股份有限公司天津碱厂(下称撤销请求人)于 1999年8月30日向国家知识产权局提出撤销专利权请求。撤销理由为本专利不符合《专利法》第二十二条第二、三款及第四款的规定,并提供附件1和附件2为本专利的抵触申请,认为其致使权利要求1和2不具备新颖性;

附件 1:中国专利公开说明书 CN1139025A ,申请号 95108024.5 申请日 1995年6月28日,公开日1997年1月1日; 附件 2:中国专利公开说明书 CN1130158A ,申请号 95106293.X ,申请日 1995年6月3日,公开日 1996年9月4日。 国家知识产权局经过审理,在专利权人修改后的权利要求基础上维持本专利有效。

撤销请求人不服,进一步向国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求。请求人认为附件 2 是涉案专利权利要求 1 和 2 的抵触申请;请求人在复审请求口头审理中提交了《天津市高级人民法院(1997)高行终字第 16 号判决书》。

合议组经过审理认为:本专利的申请日为 1996年 9 月 2 日,申请人为天津碱渣地产开发有限公司。附件 2 的原始申请人为杨德林等,优先权日为 1995 年 2 月 28 日,公开日为 1996 年 9 月 4 日,名称为"碱渣制工程土的方法"。

根据已生效的《天津市高级人民法院(1997)高行终字第 16 号判决书》,专利申请号为 95106293.X (即附件 2) 的专利申请权归天津碱渣地产开发有限公司所有,而本专利的申请人同样为天津碱渣地产开发有限公司,其申请日为 1996 年 9 月 2 日,因此,虽然附件 2 在本专利的申请日之前申请,之后公布,但其申请人相同,并不构成本专利的抵触申请。由此可见,请求人认为附件 2 为本专利权利要求 1 和 2 的抵触申请,致使权利要求 1 和 2 不具有新颖性的主张不能成立。

#### 【案例评析】

设立抵触申请制度的目的之一在于防止他人之间的重复授 权,防止同样的发明创造分别授予不同专利权人后造成的权利冲 突:目的之二在干防止将他人贡献给公众的技术方案私权化。案 例 1 中,虽然本专利与在先申请中存在一个相同的申请人,但在 先申请的申请人还有两个不同的共同申请人,因此,在先申请和 在后申请的申请人只要不完全相同就属于不同的申请人。案例 2 中,天津市高级人民法院针对附件 2 专利申请权的归属已经作出 了生效判决,判决附件?专利申请权归天津碱渣地产开发有限公 司所有,而非杨德林等。虽然附件2载明的原始申请人不同于本 专利的申请人,但根据已生效的判决,附件2的原始申请人已经 发生改变,其改变后的申请人与本专利申请人相同。由此可知, 根据当前的法律状态,附件2的申请人(专利权人)与本专利的 申请人(专利权人)相同,不会造成不同权利人之间发生权利冲 突的问题,也不会出现将他人放弃的权利据为己有的问题。本案 中,在确定抵触申请是否成立时,应当以发生法律效力的当前的 申请人为准。

# (四)国际申请构成抵触申请的情形

案例:专利复审委员会第 4527 号无效宣告请求审查决定 简介

专利复审委员会于 2002 年 9 月 24 日作出的第 4527 号无效宣告请求审查决定,涉及的是国家知识产权局于 2001 年 6 月 27 日授权公告的 00239075.2 号实用新型专利权。其名称为"游戏机用台灯"申请日为 2000 年 6 月 15 日,专利权人为深圳市宝安区新安南洋电器厂。

奈科科技公司(下称请求人)向专利复审委员会提出了宣告 本实用新型专利权无效的请求,其理由是本专利与对比文件比较 不具有新颖性和创造性,不符合《专利法》第二十二条第二、三款的规定。请求人所提交的有关对比文件为:00801093.5号发明专利申请公开说明书,该申请的国际申请日为 2000 年 6 月 2 日,进入中国国家阶段的公开日为 2001 年 9 月 19 日,申请人为技术创新公司。合议组在审查决定中认定:该对比文件的国际申请日在本专利的申请日之前,在中国国家阶段的公开日在本专利的申请日之后,申请人为技术创新公司,是由他人在本专利的申请日之前向中国国家知识产权局提出申请、在本专利的申请日之后公开的对比文件,可以作为抵触申请评价本专利的新颖性。

### 【案例评析】

国际申请是为了简化在几个国家取得专利保护的手续和费用,由 PCT 的缔约国按照 PCT 条约向受理局提出申请,并且在申请中指定请求专利保护的各个国家(或地区),最终由各指定国根据相关国家或地区法律规定进行审查而实际上导致专利授权或驳回的一种专利申请。因此从提交国际申请到获得专利权(或被驳回)包括两个主要阶段。通常称为"国际阶段"和"国家阶段"(或"地区阶段")。由于专利具有地域性,故只有进入国家阶段后由相应指定国进行审查并授权后才能获得该国的专利权。由此可知,进入我国国家阶段的专利申请与直接在我国提出的专利申请具有同等效力,授权后在我国获得专利权,所以,同样要避免进入我国国家阶段的这类专利申请的重复授权问题。本案例中,在先申请为他人在本专利申请日之前提出的国际申请,其进入中国国家阶段的公开日在本专利申请日之后,因此,可以以抵触申请的方式评价本专利的新颖性。

# 第二节 新颖性审查原则

### 一、新颖性判断主体

在理解新颖性审查原则之前我们首先应当明确的是,在新颖性审查时谁是判断主体。尽管《审查指南》在新颖性一章中没有明确规定判断主体,但从我国专利体系的整体看,对于发明和实用新型专利而言,判断主体只有一个,即所属技术领域的技术人员。

专利(申请)文件是客观存在的技术资料,对比文件也是客观存在的技术资料,但是专利性的判断过程则是一种主观对客观的认知过程,这一认知必然会受主观因素影响。《专利法》设定所属技术领域的技术人员这一概念的目的,在于统一审查标准,尽量避免审查员个人主观因素的影响。关于所属技术领域的技术人员的定义,《审查指南》第二部分第四章第 2.2 节规定"发明是否具备创造性,应当基于所属技术领域的技术人员,也可称为本领域的技术人员,是指一种假设的'人',假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验的手段和能力,但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段,他也具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。"

虽然所属技术领域的技术人员的定义出现在创造性的章节,但在新颖性审查时需要判断专利(申请)与现有技术相比,其技术领域是否相同、要解决的技术问题是否相同、技术方案实质上

是否相同、预期效果是否相同,这些判断均需要主观对客观进行判断,而每个主观个体所具有的知识领域不同、知识水平不同,对同一客体的判断将产生不同的结果。因此,所属技术领域的技术人员这一判断主体不仅应当体现在创造性的审查中,还应当体现在新颖性的审查中,所属技术领域的技术人员作为判断主体甚至应当贯穿于《专利法》的始终。

以下通过典型案例作进一步解释。

案例:专利复审委员会第 182 号无效宣告请求审查决定简介 1991 年 11 月 21 日,专利复审委员会作出第 182 号无效宣告请求审查决定。本决定涉及一项申请号为 87204754 ,发明名称为 "履带式果汁压榨机"的实用新型专利权。申请日为 1987 年 11 月 9 日。

本专利授权的权利要求 1、2、8 为:

- "1. 一种履带式果汁压榨机,主要由床身(1)、料斗(2)、变速传动机构(3)、压榨机构等组成,其特征在于所述的压榨机构由作同向转动的上履带板(4)和下履带板(5)组成,并且配有压榨比调节机构。
- 2. 根据权利要求 1 所述的履带式果汁压榨机,其特征在于上下履带板的进料端高于出渣端,上履带板 (4) 与水平线倾斜  $\alpha$  角,下履带板 (5) 与水平线倾斜  $\beta$  角,两履带板形成压榨角  $\gamma$  =  $\alpha$   $\beta$ 。
- 8. 根据权利要求 7 所述的履带式果汁压榨机,其特征在于所述的下履带板上开有漏汁槽 ( 15 )。"

针对上述实用新型专利权,请求人提出无效宣告请求的理由之一是本专利相对于对比文件 1 (CN86108943 申请日为 1986 年 11 月 11 日,公告日为 1988 年 10 月 12 日)不具备新颖性。

经审查,对比文件1的申请日在涉案专利的申请日前,公开日在涉案专利的申请日后,且属于他人的申请,因此,对比文件1能用于评述本专利的新颖性。本专利权利要求1中的技术方案与对比文件1相比,技术领域、发明目的和技术解决方案均相同或实质上相同,具体对比如下:

对比内容	权利要求 1	对比文件1
技术领域	果汁压榨机	果汁压榨机械
发明目的	避免已有压榨机缺点,创造 水果压榨机	突破现有技术,创造新压 榨机,避免已有榨机缺点
技术解决方案	a. 履带式果汁压榨机	a. 连续式链板压榨机
	b. 床身	b. 在大支架上有 4 个主 腿落地, 所有部件均 装其上
	c. 料斗	c. 料斗
	d. 变速传动机构压榨机构 由作同向转动(事实上 应为运动)的上履带板 和下履带板组成	d. 传动装置减速传动 (图 2) 压榨机构由输 送链板 (5) 和可调 压力输送链板 (17) 组成,二链板的压榨 面作同向运动
	e. 配有压榨比调节机构	e. 可调压力输送板升降 机构(即压榨比调节 机构)

权利要求 2 中的技术方案与对比文件 1 相比,技术领域和发明目的相同或实质上相同,技术解决方案中的技术特征除相同或实质上相同的部分(见上述)之外,不同的技术特征之间属于直接等同物。例如,权利要求 2 中上履带板与水平线夹角  $\alpha>0$  ,下履带板与水平线夹角  $\beta>0$  ,压榨角  $\gamma=\alpha-\beta>0$ ,而抵触申请中

的相应值分别为: $_{\alpha>0}$ ,  $_{\beta=0}$  和  $_{\gamma=\alpha-\beta>0}$  。但是"履带板"和"链板"在从事果汁压榨机构领域中普通技术人员看来,与该二方案中的作用和结构相同;而压榨比还与压榨角有关,在两种情况下均有  $_{\gamma>0}$  ,且下履带板或下链板的送料和压榨作用不会因  $_{\beta}$ 角是等于零还是大于零而消失,因此倾斜设置的下履带板  $_{(\beta>0)}$  和水平设置的下链板 ( $_{\beta=0}$ ) 实质上相同。

权利要求 8 的附加技术特征"下履带板上开有漏汁槽"与对比文件中"输送链板(5)"上"钻有许多小孔"实质上相同,所以也不具备新颖性。

### 【案例评析】

本案突出的一个法律问题是在判断涉案专利与对比文件的技术方案相同或实质相同时,以谁作为判断主体?

权利要求 2 中上履带板与水平线夹角  $\alpha>0$  ,下履带板与水平线夹角  $\beta>0$  ,压榨角  $\gamma=\alpha-\beta>0$  ,对比文件 1 公开的链板与水平线的夹角相应值分别为: $\alpha>0$ , $\beta=0$  和  $\gamma=\alpha-\beta>0$ 。对于从事果汁压榨机构领域的普通技术人员来说,"履带板"和"链板"在二方案中的作用和结构相同,二者之间互为等同物,只是文字表述存在差异;而压榨比还与压榨角有关,权利要求 2 与对比文件 1 均限定  $\gamma>0$  ,且下履带板或下链板的送料和压榨作用不会因  $\beta$  角是等于零还是大于零而消失,因此本领域技术人员进一步判断得出:倾斜设置的下履带板( $\beta>0$ )和水平设置的下链板( $\beta=0$ )实质上相同。

权利要求 8 的附加技术特征是"下履带板上开有漏汁槽",对比文件公开了"输送链板(5)"上"钻有许多小孔"。对于所属技术领域的技术人员来说,在下履带板上开"槽"和下链板上开"孔"都是为漏果汁而设置的,在"履带板"和"链板"实质上相同的情况下,在其中开槽或者孔的结构和作用是一样的,因

此上述两个技术特征的变换是容易想到的惯用手段的等效置换。

本案在权利要求 1 的新颖性判断中使用了技术领域、解决的技术问题、技术方案与预期效果——对应的方式,未明确提出判断主体,但是从技术特征对比中可见:尽管其技术特征的文字表述不相同,但基于所属技术领域的技术人员判断,可以得出其技术特征相同或者实质上相同的结论。

### 二、新颖性判断原则

对于新颖性进行审查时应当遵循的原则,《审查指南》第二部分第三章第 3.1 节作出如下规定:"审查新颖性时,应当根据以下原则进行判断:

- (1) 同样的发明或者实用新型。被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请、并在申请日后(含申请日)公布的(以下简称申请在先公布在后的)发明或者实用新型的相关内容相比,如果其技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同、预期效果相同,则认为两者为同样的发明或者实用新型。
- (2) 单独对比。判断新颖性时,应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布在后的发明或实用新型申请文件中相关的技术内容单独地进行比较,不得将其与几项现有技术或者申请在先公布在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即,判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同。"

《审查指南》规定的第一个审查原则可以理解为是整体相同原则,是新颖性判断的核心。整体相同是指在判断权利要求与现有技术相比是否属于同样的发明或者实用新型时,应当考虑"领

域、问题、方案、效果"四个方面,将该四个方面作为整体。

一件发明创造从诞生到得到专利法的保护,其必须以文字的 形式向公众公开其发明创造的技术内容,才能换取法律的保护。 而申请人要求保护的发明创造的保护范围集中体现在权利要求书 中,通过权利要求书可以界定其权利独占范围以及与现有技术或 其他发明创造的区别。权利要求书主要说明了发明创造的技术特 征,这些技术特征的集合构成了技术方案,一个或多个技术方案 又构成了一项权利要求。然而,仅仅依靠权利要求并不能反映发 明创造的全貌,而要准确、全面地了解把握发明创造,必须结合 说明书来理解、解释。从说明书可以得知发明创造所属的技术领 域,所要解决的技术问题,所能达到的技术效果,只有将"领 域、问题、方案、效果"四者结合才能从整体上准确、完整地确 定发明创造的内容,也才能在新颖性判断时准确判断什么是同样 的发明创造。任何一项技术都包括"领域、问题、方案、效果" 四项内容,发明创造及其现有技术都不例外。需要指出的是,这 四项内容中,"技术方案"是核心,也可以说是判断新颖性的最 小单元,而"领域、问题、效果"则均是针对具体技术方案而得 出的,是与技术方案紧密不可分割的。综合考虑以技术方案为中 心的"领域、问题、方案、效果"这四项内容,才能将发明创造 或现有技术作为一个有机整体确定,并在新颖性判断时予以 考虑。

新颖性审查中的第二个原则是单独对比原则。单独对比原则可以简单理解为技术方案的一对一的比较。对于要判断新颖性的专利或专利申请而言,是指以其一项权利要求中所要求保护的技术方案为基础得出的整体的技术内容。在新颖性判断时,应基于该权利要求的技术方案所得出的整体的技术内容分别与现有技术或可能构成抵触申请的对应技术内容进行对比。现有技术或可能构成抵触申请的技术内容是指单独的一个技术方案。但是在一份

对比文件中处于不同位置的技术内容如果明确构成或者可以直接 推导出一个技术方案,则该对比文件中的该技术方案可以认为是 单独的一个技术方案,又如,用于解释技术方案中的术语含义的 现有技术可以作为单独的一个技术方案。

以下通过典型案例进一步解释上述两个审查原则。

### (一 新颖性判断的四要素

案例 1:专利复审委员会第 1659 号复审请求审查决定简介 2000 年 7月 18 日,专利复审委员会作出第 1659 号复审请求 审查决定。本决定涉及一项申请号为 91105331.X、发明名称为 "静电场束治疗仪"的发明专利申请。申请日为 1991 年 8 月 5 日。在撤销程序中审查小组作出维持专利权有效的审查决定,撤销请求人不服上述决定,向专利复审委员会提出复审请求。

本专利授权公告的权利要求如下:

- "1. 一种静电场束治疗仪,其特征在于:直流电源的电极面上紧贴通道板,并配有确定直流电源与通道板位置的定位装置或粘合剂。
- 2. 根据权利要求 1 所述的治疗仪,其特征在于:可在直流 电源周围和定位装置之间放置药物。"

审查过程中涉及的证据之一为 CN91101275(下称对比文件 1),经审查,对比文件 1属于申请在先公开在后的发明专利申请,可以用于评价本专利的新颖性。

本专利的目的在于提供一种利用静电场束治疗人体疾病如高 血压的仪器,达到疗效好、体积小、无副作用、便于携带的目 的。其权利要求1所限定的静电场束治疗仪包含如下技术特征:

(1) 直流电源的电极面上紧贴通道板;(2) 并配有确定直流电源与通道板位置的定位装置或粘合剂。

对比文件1记载的是一种复合治疗仪,其说明书公开了一种

手表状的、可治疗高血压等疾病的复合治疗仪,其说明书附图 3 和 4 分别与该发明说明书附图 3 和附图 2 相同。该发明附图 2 和 附图 3 描述的是一种手表状的可治疗高血压等疾病的静电场束治疗仪。

参见对比文件 1 附图 2 和附图 3 及其相关描述,该专利的上述特征 (1) 已被对比文件 1 中"钮扣电池 3 的负极直接贴在微通道板 10 的输入端上"所公开,上述权利要求 1 的特征 (2)已被对比文件 1 中作为定位装置的大护圈 7 和小护圈 5 所公开。对于双方当事人对该发明的通道板与对比文件 1 中的微通道板的争议,合议组经审查认为其实质上相同。对比文件 1 中公开的医疗效果也与该专利相同。因此,上述权利要求 1 所限定的技术方案是与对比文件所公开的技术方案同样的技术方案。对比文件 1 构成权利要求 1 的抵触申请,权利要求 1 不具备新颖性。同理,权利要求 2 也不具备新颖性。

### 【案例评析】

第一,新颖性审查时应当考虑相比较的两个技术方案的技术 领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果,关于技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果。《审查指南》 第二部分第二章第 2.2.2 节规定:

"发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者 实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域,而不是上 位的或者相邻的技术领域,也不是发明或者实用新型本身。该具 体的技术领域往往与发明或者实用新型在国际专利分类表可能分 入的最低位置有关。"

"发明或者实用新型所要解决的技术问题,是指发明或者实用新型要解决的现有技术中存在的技术问题。发明或者实用新型专利申请公开的技术方案应当能够解决这些技术问题。"

- "技术方案是申请人对其要解决的技术问题所采取的技术措施的集合。技术措施通常是由技术特征来体现的。"
- "有益效果是指由构成发明或者实用新型的技术特征直接带来的、或者是由所属的技术特征必然产生的技术效果。"

第二,本发明专利涉及一种静电场束治疗仪。所属技术领域为医疗保健仪器,IPC 分类号为 A61N1/10,涉及电疗法中的应用静电者;发明所要解决的技术问题是现有各种理疗仪器均存在体积大、携带不便、使用麻烦的缺陷;本发明提供一种能产生静电场束的新结构治疗仪器,其技术方案记载在权利要求 1 和 2 中,本发明附图 2 和附图 3 描述的是一种手表状的可治疗高血压等疾病的静电场束治疗仪具体实施例;其预期效果是治疗高、低血压疗效好,无副作用,产品体积小,便于携带。

对比文件 1 公开了一种复合治疗仪。所属技术领域为医疗保健仪器,IPC 分类的主分类号为 A61N1/00,涉及电疗法;其要解决的技术问题是现有治疗高、低血压的仪器疗效慢、使用不方便,其目的是提供一种手表状的、可治疗高血压等疾病的复合治疗仪;采取的技术手段实质相同;其预期效果是疗效好、体积小、无副作用、便于携带。将本专利权利要求 1 与对比文件 1 相比,其技术领域均为医疗保健仪器; IPC 分类属于一个小类;其要解决的技术问题均是提供一种治疗高血压等疾病的治疗仪,使其便于携带;其技术方案实质上相同。对比文件 1 公开了权利要求 1、2 的全部技术特征;其预期效果相同,均可以实现疗效好、体积小、无副作用、便于携带的技术效果。根据新颖性审查原则,本专利权利要求 1 的技术方案与对比文件 1 属于同样的发明,不符合《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

案例 2: 专利复审委员会第 153 号无效宣告请求审查决定 简介

1992 年 8 月 17 日 , 专利复审委员会作出第 153 号无效宣告

请求审查决定。本决定涉及一项申请号为 88221583 、发明名称为 "万向平移装置"的实用新型专利,其申请日为 1988 年 12 月 27 日,公告日为 1989 年 11 月 1 日,专利权人为刘贵连。

本专利授权权利要求 1~3 为:

- "1. 一种安装于器具底部或负载重物的车架底部的万向平移装置,由主体架 2、主球体 4、限位盖 6及副球体 5构成,其特征在于:
- a. 主体架 2 内顶部设置一滑动轴承或滚动轴承 3 轴承外套与主球体 4 相切;
- b. 多个副球体 5 设置在主体架 2 的下端面与限位盖 6 构成的滚道之间,与主球体 4接触,副球体 5 球心与主球体 4 球心处于同一水平线;
- 2. 根据权利要求 1 所述的万向平移装置,其特征在于主球体 4 球心和其切地点的连接线与主球体 4 球心和轴承 3 中心连线夹角  $\alpha$  大于  $0^{\circ}$  ,小 于  $5^{\circ}$ 。
- 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的万向平移装置,其特征在于主体架 2 上部旋装一可使主体架 2 做上、下位移的调整螺母 1。"

针对上述实用新型专利权,请求人以第 88108072 号发明专利申请文件为对比文件,认为本专利不符合《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

经审查,对比文件属于申请在先公开在后的发明专利申请文件,可以用于新颖性判断。

对比文件公开的是一种"适用于家具,家电,仪器和机床设备"等器具或重物移动的万向脚轮,其目的是提供一种适应轻重物品,换向自由灵巧,平移挪动轻便的自由平移轮。

本专利的目的除了"可调整和拆装"以外,其余部分基本和 对比文件的一致。

本专利权利要求 1 的特征和对比文件所公开的自由平移轮,

### 特别是其附图 1 所示实施例的特征比较如下:

本专利权利要求1	对比文件
主体架 2	主体 2
主球体 4	大球 6
限位盖 6	盖 4
副球体 5	边珠 5
主体架内顶部设置一滑动轴承或滚动轴承3	在主体2内顶部设置顶轮3
轴承外套与主球体 4 相切	顶轮外周与大球 6 相切
多个副球 5 设置在主体架 2 的下端 面与限位盖 6 构成的滚道之间	多个边珠 5 设置在主体 2 的下端面 与盖 4 构成的滚道之间
副球体5与主球体4接触	边珠5与大球6接触
副球体 5 球心与主球体 4 球心处于 同一水平线上	边珠5球心与大球6球心处于同一 水平线上

从以上比较可以看出,权利要求 1 的全部技术特征在对比文件中均已公开,各个特征的结构与功能均一致,因此本专利的权利要求 1 不具备新颖性。

本专利权利要求 2 和 3 中的特征未见于对比文件,而这些特征针对"可调整和拆装"的发明目的而言是必要的,因此,具备新颖性。

# 【案例评析】

同样的发明或者实用新型是指涉案专利与对比文件相比,其技术领域、要解决的技术问题、技术方案实质上、以及预期效果相同。

一件专利(申请)要求保护的技术方案体现在权利要求书中,而其所属技术领域、所要解决的技术问题以及预期效果记载在说明书中。判断新颖性时,只有当一项权利要求中记载的所有

技术特征被现有技术或者在先申请在后公开的专利申请文件中的 一个具体技术方案公开,才能得出该权利要求不具备新颖性的 结论。

通常,一项技术方案所能解决的技术问题和达到的技术效果 是客观存在的,针对不同的现有技术所要解决的技术问题和达到 的预期效果会不同。由于专利申请文件的申请人以及对现有技术 进行意见陈述的当事人常常不可能完全了解现有技术的整体状况 或者带有某种主观意图,因此在新颖性判断时,并不能仅仅依据 说明书中对于所要解决的技术问题及技术效果的文字表述进行。 一般情况下,对于相同的技术领域,只要采用了相同的技术手 段,就会获得相同的技术效果,也就能解决其要解决的技术 问题。

本实用新型专利与对比文件相比均属于承载重物的万向平移 装置,技术领域相同。

权利要求 1 与对比文件相比,其发明目的均是提供一种用于 仪器或设备上的,能自由换向、平移轻便、不给外力可立即停止 移动的自由平移轮;其技术解决方案如案例简介中的一一对比关 系,仅仅是文字表述不同,实质上是相同的;对于同一领域、同一结构的产品,其技术效果应当是相同的。由此可见,权利要求 1 的技术方案与对比文件相比属于同样的发明或者实用新型,不具备新颖性。

权利要求 2 与 3 分别与对比文件相比,本专利要解决的问题还具有可调整和拆装,具体体现在权利要求 2 和 3 的附加技术特征中,而对比文件无此发明目的,也未公开上述特征即技术方案不同,其技术效果必然不同,因此,权利要求 2 和 3 与对比文件不属于同样的发明或者实用新型,具有新颖性。

### (二 判断技术方案相同或实质相同

案例:专利复审委员会第 2973 号复审请求审查决定简介 2002 年 11 月 25 日,专利复审委员会作出第 2973 号撤销决 定的复审请求审查决定。本案涉及的是一项申请号为 99253808.4 发明名称为"竹制切菜板"的实用新型专利申请。

本专利授权公告的权利要求是:

"1. 一种竹制切菜板,其特征在于为长条竹片通过胶粘合形成竹排,横向排列的竹排和纵向排列的竹排交错叠在一起,经胶粘压合形成多层竹板构成。"

在撤销程序中,撤销请求人提出的理由之一是本专利不符合《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。所提交的证据包括:

对比文件 2: 97251327.2 号实用新型专利说明书,授权公告 日为 1999 年 4 月 28 日:

对比文件 3: 98229757.2 号实用新型专利说明书,授权公告 日为 1999 年 9 月 22 日;

对比文件 4: 95238174.5 号实用新型专利说明书,授权公告 日为 1996 年 11 月 20 日。

国家知识产权局作出撤销专利权请求的审查决定书,撤销本实用新型专利权。撤销审查小组认为,本领域技术人员很容易将对比文件 2 和 3 结合,实现权利要求 1 的技术方案,因此,权利要求 1 不具备创造性。

专利权人不服上述撤销决定,向专利复审委员会提出复审 请求。

经审查,认定对比文件2、3和4均构成本专利的现有技术。 对比文件2公开了一种横拼中板竹地板,解决一般竖拼竹地 板加工难度大,尤其是产生窝曲变形的难题,其制作方法是将原 竹下料截成一定规格粗铣后,经防虫处理,再精铣,组片时按上 下层竹片排列方向一致,中层竹片排列方向垂直于上下层竹片, 再涂胶热压拼板成型。

将本专利权利要求 1 的技术方案与对比文件 2 相比 , 两者的技术领域不同 , 发明目的不同 , 技术效果不同 , 虽然产品的结构相同 , 但是保护的主题不同 , 因此 , 本专利具有新颖性。

对比文件 3 公开了一种耐用竹质菜板,产品的密度和强度高、便于规模化生产。其包括菜板板体和紧固圈,其中菜板板体由竹片群构成,竹片群中的各竹片均按竹纤维方向竖直排列,各相邻竹片间紧密配合,竹片群的上下端面分别构成菜板的上下端面。

将权利要求 1 的技术方案与对比文件 3 相比,两者结构不同,因此,本专利具有新颖性。

对比文件 4公开了一种横向纵横多层拼竹地板,可有效改善产品的弯曲等变形,由竹条从横向以纵横相间的结构形式相互拼合构成。

将权利要求 1 与对比文件 4 相比,两者的技术领域不同,发明目的不同,产品的结构不同,技术效果不同,保护的主题不同,因此,本专利具有新颖性。

# 【案例评析】

本案例涉及的问题是如何判断技术方案相同或实质相同。

专利(申请)的核心内容就是由技术特征组成的技术方案。 技术方案体现在每一项权利要求中。必须将一项权利要求记载的 所有技术特征作为一个整体来看待,不能仅以前序部分或者特征 部分的技术特征进行对比判断,也不能将单个技术特征进行对比 判断。

本案中,涉案实用新型涉及一种切菜板, IPC 分类为A47J47/00;对比文件2公开的是一种地板,IPC 分类为 E04F15/04。将权利要求1与对比文件2相比,特征部分限定的技术特征

已被对比文件 2 全部公开,但是前序部分限定的主题与对比文件 2 不同。本专利要解决的技术问题是针对木质及塑料切菜板的不足,提供一种竹制切菜板,使其具有好的强度,好的柔性、弹性及不起屑;对比文件 2 要解决的技术问题是针对一般竖拼竹地板加工难度大,易产生窝曲变形的难题,而提出一种横拼竹地板。因此,本专利与对比文件 2 不属于同样的实用新型。

本专利与对比文件 3 相比,虽然技术领域相同,但是实用新型要解决的问题不同,技术方案不同,技术效果不同, 不是同样的实用新型。

本专利与对比文件 4 相比,技术领域、要解决的技术问题、技术方案以及技术效果均不相同,不是同样的实用新型。

判断技术方案相同或实质相同是新颖性审查的关键,关于此问题将在第二章作进一步讨论。

### (三)单独对比

1. 单篇对比文件对比

案例:专利复审委员会第 1968 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 3 月 13 日 , 专利复审委员会作出第 1968 号无效宣告请求审查决定。本决定涉及一项申请号为 91217584.2 , 发明名称为"一种自行车防盗锁"的实用新型专利权。申请日为 1991 年 7 月 10 日。

## 本专利授权的权利要求书为:

"1.一种自行车防盗锁,由锁头、锁体、锁环、锁环弹簧、扳手、套筒组成,所说的锁头用金属铸造成形,所说的锁体用无缝钢管弯曲而成,锁头与锁体成紧固连接,所说的在锁体内滑动的锁环上有一凹槽与锁头内的锁舌配合,以便在自行车锁锁定状态时由锁舌在锁环的凹槽处锁定锁环,在锁体与锁环的空隙中有

一弹簧,以便在自行车锁开启时由弹簧推动锁环至开启状态,其特征在于,上述的锁头与锁体的紧固连接是将锁体与锁头直接压铸成一体的紧固连接。"

针对上述实用新型专利权,请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求的理由之一是本专利不符合《专利法》第二十二条规定的新颖性。证据有:

对比文件 1: 88209730.X 号实用新型专利申请说明书,其公告日为 1989 年 4月 12 日;

对比文件 2: 91206230.4 号实用新型专利申请说明书,其申请日为 1991 年 4月 14 日,公告日为 1991 年 10 月 30 日;

对比文件 3: 7213963U 号实用新型专利申请说明书,其公告 日为 1988 年 9 月 28 日;

对比文件 4: 91212711.2 号实用新型专利申请说明书,其申请日为 1991 年 5月 22 日,其公告日为 1991年 12月 4 日。

经审查,对比文件1和3构成本专利的现有技术。对比文件2和4属于申请在先公开在后的实用新型专利申请文件,可以用于评价本专利的新颖性。

对比文件 1 涉及"防撬盗自行车锁",它与本专利的权利要求 1 存在的不同之处在于,本专利的锁头用金属铸造成形,锁体用无缝钢管弯曲而成,锁体与锁环的空隙中有一弹簧,锁头与锁体是通过将锁体与锁头直接压铸成一体而紧固连接。因此,两者存在差别,本专利相比对比文件 1 具有新颖性。

本专利的权利要求 1 中有以下特征没有被对比文件 2 记载: 锁体用无缝钢管弯曲而成,锁体与锁环的空隙中有一弹簧,锁头 与锁体是通过将锁体与锁头直接压铸成一体的紧固连接。因此, 两者存在差别,本专利相比对比文件 1 具有新颖性。

本专利与对比文件 4 的区别特征更多,权利要求 1 中除特征 "锁头与锁体成紧固连接,所说的在锁体内滑动的锁环上有一凹

槽与锁头内的锁舌配合,以便在自行车锁锁定状态时由锁舌在锁环的凹槽处锁定锁环"为对比文件4记载之外,其他特征均未记载。因此,本专利相比对比文件4具有新颖性。

### 【案例评析】

本案请求人提交的影响新颖性的对比文件共四份。其中对比文件  $1 \times 3$  属于现有技术,对比文件  $2 \times 4$  属于申请在先公开在后的实用新型申请文件,这四份证据均可用于评价本专利的新颖性。

在进行新颖性对比时,先将权利要求 1 请求保护的技术方案与对比文件 1 公开的相关技术内容进行对比,判断其技术领域是否相同、要解决的技术问题是否相同、技术方案实质上是否相同、预期效果是否相同,从而判断出涉案专利与对比文件 1 相比是否具有新颖性。同理,在考虑权利要求 1 与对比文件 2~4 公开的内容相比是否具备新颖性时,也是将权利要求 1 分别与对比文件 2、3 和 4 公开的相关技术内容单独进行对比,这种对比方式就是新颖性审查应当适用的单独对比原则。

2. 对比文件能否结合公知技术

案例:专利复审委员会第 1181 号复审请求审查决定简介

1999 年 8 月 3 日,专利复审委员会作出第 1181 号复审请求审查决定。本决定涉及一项申请号为 89101243.5 ,发明名称为"驱动轴的加工方法及制造它的合金"的发明专利申请。申请日为 1989 年 3 月 8 日。

被驳回的权利要求』如下:

"1. 由主要成分为  $0.40\% \sim 0.48\%$  碳、 $1.35\% \sim 1.61\%$  锰、  $0.16\% \sim 0.30\%$  硅、 $0 \sim 0.20\%$  铬以及余量的铁和其他不影响钢淬 透性的材料组成的合金钢制成最小轴体直径为 1.70 英寸的驱动轴制造方法,锻造轴的两端使其一端形成键槽而另一端形成凸

缘,机加工所述端部达到最终形状和尺寸,并将上述轴进行感应 淬火,在锻造之后无须插入退火和正火过程。"

经实质审查,专利局作出驳回决定。其理由之一是,权利要求1不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

经审查,上述修改符合《专利法》的相关要求。本专利申请 权利要求 1 是一项关于制造驱动轴的方法的权利要求,构成该权 利要求的必要技术特征包括:制造该轴所用的钢以及制造该轴所 采取的工艺步骤。

对比文件 1 仅公开了一种钢的成份,但并未公开任何将此钢加工成轴的工艺步骤,尽管实质审查的审查员认为所述加工步骤属公知的现有技术,但这种公知的现有技术并未记载在对比文件 1 中。换言之,对比文件 1 所公开的只是一种与钢的组成相关的技术方案,而不是与用一定组成的钢制造一定产品的方法相关的技术方案,因此,将对比文件 1 与未记载于其中的公知技术组合而认定权利要求 1 不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性违背了新颖性审查中的单独对比原则。

### 【案例评析】

在判断新颖性时,应该将一项发明(或实用新型)权利要求的技术方案与每一份对比文件中公开的一项技术方案单独进行对比,不得将其与几份对比文件中的内容的组合进行对比。

基于新颖性审查中单独对比原则的要求,非该对比文件中公 开的技术内容,即便是本领域公知常识也不能引入与该对比文件 结合来评价权利要求的新颖性。具体到本案,对比文件1仅公开 了制造轴所使用的钢的成分,没有公开制造轴采取的工艺步骤特 征,因此,以工艺步骤特征是公知技术而与对比文件 1 结合评述 权利要求 1 的新颖性有不妥之处。首先,对于该工艺步骤特征是 否是公知技术在审查过程中未能举证;其次,该工艺步骤特征即 使是公知技术,将其与另外的对比文件结合评述权利要求 1 的新 颖性违背了新颖性审查中的单独对比原则。

新颖性审查中的单独对比原则当然也并不是说在新颖性对比时任何在一篇对比文件以外公开的内容均必须排除。如果对比文件在描述某个术语时需要另外的公知常识的证据予以解释,以更清楚地理解该术语,在此情况下引用公知常识的证据则不违背单独对比原则。在实际的审查过程中,把握合适分寸是必要的。

### 3. 一篇对比文件公开不同技术方案

案例:专利复审委员会第 4399 号无效宣告请求审查决定 简介

2002 年 6 月 26 日,专利复审委员会作出第 4399 号无效宣告请求审查决定。本决定涉及一项申请号为 95111434.4 发明名称为"氦气检漏装置"的发明专利。其申请日为 1995 年 7 月17 日。本专利授权的独立权利要求是:

针对上述发明专利权,请求人以证据 1 : 德国莱宝(LEY-BOLD ) 有限公司于 1985 年发行的技术手册《Industrial Leak Testing》的封面、目录、第  $64 \sim 71$  页、封底一和封底二的复印件

(以下称对比文件 1) 为依据,认为对比文件 1 的第 71 页、第 64 ~65 页以及第 68 页所公开的内容完全覆盖了权利要求 1 所有的技术特征,本专利不具备新颖性。

经审查,对比文件 1构成本专利的现有技术。合议组将权利 要求 1 与对比文件 1 进行了对比,指出:从对比文件 1 以及请求 人自己的陈述可以看出,请求人是用对比文件1的不同部分组合 来形成权利要求 1 请求保护的技术方案。这些部分分别为:对比 文件 1 第 71 页公开的是一种配备检测气体回收单元和辅助装置 的全自动氦检漏系统,其用来进行整体泄漏检测:请求人所引用 的第 64~65 页的内容是一种利用吸枪进行漏点检测的方法:请 求人所引用的第 68 页的内容涉及一种氦检漏系统内的两个检测 箱。从该手册第 64 页可以看出其所述的检漏方法包括真空检漏 法和压力检漏法两大类,这两大类中又分别包括吸枪法检测漏点 和整体漏率检测这两种方法。即一共有四种方法:真空吸枪漏点 检测、真空整体漏率检测、压力法吸枪漏点检测、压力法整体漏 率检测。显然,真空检漏法和压力检漏法两者作用机理不同,不 会同时出现在一个技术方案中,因此对比文件 1 第 64~65、68~ 71 页实际上公开了四种不同的技术方案。这四种技术方案中只 有请求人所述的两种技术方案的组合才能完全覆盖权利要求 1 的 所有技术特征,没有一种技术方案能够单独覆盖权利要求 1 的全 部技术特征,因此,权利要求(相对于对比文件(具有新颖性。

# 【案例评析】

单独对比原则并不简单指形式上的一份对比文件,在有些情况下,一份对比文件可能包括多个独立的技术方案,在判断新颖性时,将涉案专利的权利与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比同样违背新颖性审查中的单独对比原则。

本案中,现有技术是一本《技术手册》,该手册公开的相关

技术内容共涉及四种氦气检漏方法:真空吸枪漏点检测、真空整体漏率检测、压力法吸枪漏点检测和压力法整体漏率检测。其中真空检漏法和压力检漏法两者作用机理不同,不会同时出现在一个技术方案中。实际上对比文件1第64~65、68~71页公开了四种不同的技术方案,虽然该四种技术方案记载在一本书中,但分别属于完全不同的独立的技术方案,根据单独对比原则不能将其结合来评价权利要求1的新颖性,只能将权利要求1的技术方案与这四种技术方案分别对比,作出是否具备新颖性的判断。

4. 一项权利要求包括多个不同技术方案

案例:专利复审委员会第56号复审请求审查决定简介

1989 年 9 月 20 日,专利复审委员会作出第 56 号复审请求审查决定。本决定涉及一项申请号为 85106148 ,发明名称为"汽油机和柴油机的改进"的发明专利申请。其申请日为 1985 年 8 月 10 日。

1988 年 7 月 9 日 , 专利局在进行实质审查后对该申请作出了 驳回决定。理由是该申请不具备《专利法》第二十二条所规定的 创造性。证据为:

对比文件 (1): 苏联杂志《Tpaktopbl n Cexbxo3mauunhbl NO 10, 1960.111》;

对比文件 (2): The SAE Journal vol.77 NO.6 June 1966《MAN modified M Combustion System Burns any Grade of Gasoline Efficiently and Without Knock》。

申请人对驳回决定不服,向专利复审委员会提出复审请求, 认为本申请具备创造性。并提出了经修改的新权利要求 1:

"柴油机的改进主要特征是利用汽油的特性,在不用增压泵的前提下提高了柴油机的转速和马力。汽油机的改进主要特征是柴油机上安装一个电火花点火系统燃油是汽油。"

经审查,权利要求1的两部分实际上包含了两个互相没有关

联的独立的技术方案,这是不符合《专利法》及其实施细则的有关规定的。第一部分含义不清,没有写明采用哪些技术措施(特征)来利用汽油的特性以提高柴油机的转速和马力,但按照说明书来理解,只能是与原独立权利要求 1 含义相同的内容——将柴油中加入一部分汽油来作为柴油机的燃油。专利局在"复审通知书"中就已指出,这种技术方案早在 1960 年就已为对比文件(1) 所公开,对比文件(1) 中详细公开了苏联哈尔科夫拖拉机制造厂在柴油机中烧不同比例的柴油与汽油混合油的试验结果。因此,这种技术方案不具备新颖性。第二部分所述技术方案已被对比文件(2) 所公开,该对比文件所公开的 FM 燃烧系统就是在柴油机上安装电火花点火系统,它不但能燃用柴油,而且尤其适用于燃用汽油,因而燃用二者的混合油当然也可以,鉴于上述理由,权利要求 1 不具备《专利法》第二十二条所规定的新颖性。

### 【案例评析】

本案以权利要求不具备创造性为由作出驳回决定,复审审查 时以权利要求不具备新颖性维持驳回决定,对于这种做法是否合 适在此暂不作评述,本评述主要讨论案例中涉及的单独对比 原则。

单独对比原则要求涉案专利的一项权利要求的技术方案与对 比文件的一个技术方案分别进行对比。强调单独对比原则,并不 意味着在对一件涉案专利进行新颖性审查时,只能引用一份对比 文件。有些专利可能包含多项权利要求,对于不同项的权利要求 可以引用不同的现有技术中的某项具体的对比技术方案进行对 比。有些涉案专利的某一项权利要求可能采用并列选择法概括撰 写,它实际上包含多个独立技术方案,此时要针对权利要求的每 个独立技术方案分别与对比文件公开的技术方案进行单独对比。

本案是专利复审委员会早期的判例。其意义在于,明确了在一项权利要求中实际上包含两项技术方案时,如何适用新颖性判断中的单独对比原则。不过,在认定一项权利要求是否包含多个技术方案时应当注意:一般的,同一权利要求中包含多个技术方案通常是以"或"等选择性方式列出。在撰写方式没有体现出这种选择性方式的情形下,认定其实际上包含多个技术方案应当十分慎重。例如,在一个权利要求中包含了卧式机构"和"立式机构,可以认定其为两项并列选择的技术方案,因为二者是不相兼容的特征。但是,对于两组并非相互排斥的技术特征的组合,在认定其实际上为两项技术方案时,应当从方案的各自完整性以及相互无关性进行认定。一旦作出这样的认定,应当充分阐述认定的理由。

## 第三节 新颖性审查基准

《审查指南》第二部分第三章 3.2 中给出了新颖性的审查

#### 基准:

"同样的发明或者实用新型,是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同,预期效果相同的发明或者实用新型。判断新颖性时,应当以此作为判断相同的发明或实用新型的基准。"

《审查指南》在上述规定后列举了新颖性判断中以下几种常见的情形:

- 1 相同内容的发明或者实用新型;
- 2. 具体(下位)概念与一般(上位)概念;
- 3. 惯用手段的直接置换:
- 4. 数值和数值范围。

本章将结合案例,针对上述几种常见情形及新颖性判断中的 一些其他情形进行讨论。

## 一、与现有技术内容完全相同

关于相同内容的发明或者实用新型,《审查指南》第二部分第三章第321节作出如下规定:

"发明或者实用新型专利申请请求保护的主题与对比文件所公开的技术内容完全相同,或者仅仅是简单的文字变换,则该发明或者实用新型专利申请不具备新颖性。另外,上述相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接导出的惟一内容。"

《审查指南》第二部分第三章第 4.1.2 节对于"相同主题的发明创造"给出了如下定义:

"相同主题的发明或者实用新型,是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同,预期的效果相同的发明或者实用新型。"

上述规定说明,在进行新颖性对比判断时,相同内容的发明创造包括"技术内容完全相同"、"简单的文字变换"及"直接导

出的惟一内容"几种不同情形。在新颖性判断的审查实践中,"技术内容完全相同"属于相对容易进行判断的情形,该情形下的现有技术为出版物的情况不多,现有技术多为使用公开类型的证据情况,例如与权利要求的技术方案完全相同的产品被在先销售或制造。用公开出版物形式的现有技术进行新颖性判断时,大量存在的是"简单的文字变换"或者"直接导出的惟一内容"这两种情形,下面通过案例具体加以说明。

案例:专利复审委员会第 4902 号无效宣告请求审查决定 简介

2003 年,专利复审委员会就 2001 年 2 月 28 日授权公告,名称为"踏地车"的 00220449.5 号实用新型专利的无效宣告请求作出第 4902 号无效宣告审查决定。该专利的申请日为 2000 年 5 月 25 日。

其授权公告的权利要求书如下:

- "1. 一种踏地车,该车包括前轮、后轮及车把,前轮通过前 叉连接车把,前叉连接车梁,其特征是车梁连接踏板,踏板连接 后 轮。
- 2. 根据权利要求 1 所述的踏地车,其特征是所述的后轮连接在踏板后端的中间。
- 3. 根据权利要求 1 所述的踏地车,其特征是所述的后轮连接在踏板后端的两侧。"

请求人提交的对比文件 1 为 1999 年 4 月出版的《Taiwan Bicycles & Parts Guide 1999—2000 》杂志。经审查,合议组认为,对比文件 1 中也公开了一种踏地车,该车包括前轮、后轮及车把,前轮通过前叉连接车把,前叉连接车梁,车梁连接踏板,踏板连接后轮。由此可见权利要求 1 的技术方案已被对比文件 1 完全公开,其目的、效果也相同,因此权利要求 1 不具有新颖性。对比

文件 1 还公开了下述技术特征:后轮连接在踏板后端的中间,或者是后轮连接在踏板后端的两侧。由此可见,权利要求  $2\sim3$  的附加技术特征也被对比文件 1 公开,因此权利要求  $2\sim3$  相对于对比文件 1 也不具有新颖性。

### 【案例评析】

请求人在本案中提交的证据为一份本专利申请日前公开的期刊。请求人主张,本专利权利要求 1~3 的技术方案均已为该杂志中的自行车产品彩图所公开,不具备新颖性。合议组在对上述证据进行审查后支持了请求人的主张。

使用以文字形式记载其技术方案的对比文件进行新颖性判断 是新颖性审查中最为常见的情形,但这并不意味着评价新颖性时 只能使用该类对比文件。本案即是以彩色样图作为新颖性审查的 对比文件,并最终据此宣告本专利权无效的实例。

本案中请求人提交的证据展示的是与本专利同样的产品——踏地车,对于该领域的技术人员而言,从踏地车类产品的样图就可以直接获知和确定其产品的结构、各零部件名称及作用。因此,在本案的审理过程中,尽管请求人提交的是以非文字形式记载的技术方案,但由于所属领域技术人员从该彩图中可以明确地看出本专利权利要求书中所述的各技术特征,并得到本专利要求保护的所有技术方案,因此,合议组据此现有技术得出本专利权利要求 1~3 不具有新颖性的结论。

## 二、与现有技术的区别为'简单的文字变换'

案例 1: 专利复审委员会第 2296 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 6 月 20 日 , 专利复审委员会就 1996 年 10 月 2 日授权公告、申请号为 95224695.3 、申请日为 1995 年 11 月 20 日、名称

为"自动喷雾器"的实用新型专利作出第 2296 号无效宣告请求审查决定。

该专利授权公告的权利要求书为:

"一种自动喷雾器由喷头(1)、喷杆(2)、开关(4)、高压气绳(6)和两个玻璃钢容器(9)、(10)组成,其特征在于:玻璃钢容器(10)顶端带有开口,其内带有一圆柱形反应罐(12),反应罐(12)通过自动调节阀(13)与化学品室(14)相连,化学品室依次连接调节阀连杆(15)、弹簧(16)、调节阀压盖(17)、调节螺母(18)和橡胶垫圈(19),容器盖(20)将上述零件压下玻璃钢容器的开口内,容器盖(20)与开口通过螺纹连接,在另一只玻璃钢容器(9)上带有一安全阀(8)。"

无效请求人提交一份对比文件。该对比文件为 95210804.6 号中国实用新型专利说明书,其申请日为 1995 年 5月 16 日,授权公告日为 1996 年 9月 25 日,是一份由他人在本专利申请日前向专利局提出申请且在本专利申请日以后公开的实用新型专利。根据《专利法》第二十二条第二款的规定,该对比文件可用于评价本专利的新颖性。该对比文件涉及的也是一种自动喷雾器。

本专利由如下四部分特征组成:

- (1) 喷雾机构:其包括喷头 (1)、喷杆 (2)、开关(4)、高压气绳 (6) 和两个玻璃钢容器 (9) (10);
- (2)液体反应机构:其包括一个位于容器(9)、(10) 内的圆柱形反应罐(12)及与反应罐(12)通过自动调节阀(13)相连的化学品室(14);
- (3) 调节机构:其包括与化学品室(14)依次连接的调节阀连杆(15) 弹簧(16)、调节阀压盖(17)、调节螺母(18)和橡胶垫圈(19),容器盖(20)将上述零件压下玻璃钢容器的开口内,容器盖(20)与容器开口通过螺纹连接;
  - (4) 安全阀机构:即在一玻璃容器上带有一安全阀(8)。

对比文件中,与本专利相对应的技术特征为:

- (1) 喷雾机构:其包括喷头、喷枪 20、耐压胶管 19 及两个圆筒容器 1:
- (2) 液体反应机构:其包括一个位于容器<sub>1</sub> 内甲液罐<sub>21</sub> 及 与该甲液罐通过自动调节阀相连的乙液罐<sub>25</sub>;
- (3)调节机构:其包括与乙液罐依次连接的调节阀杆 30、39、弹簧 32、转盘 36、调节螺母 37 和 V 型垫圈 28,容器盖 24 将上述零件压下玻璃钢容器的开口内,容器盖 24 与容器开口通过螺纹连接;
- (4) 安全阀机构:即在一玻璃容器上带有一个由件 48、49、 50、51、52 构成的安全阀。

综上,合议组认为:将本专利与对比文件对比,二者采用了相同的技术方案。尽管一些特征在称谓上有所差别,如本专利中的"反应罐"对应于对比文件中的"甲液罐";"化学品室"对应于"乙液罐""调节阀压盖"对应于"转盘""高压气绳"对应于"耐压胶管"等,但就零件的功能而言则所指的是相同的零件。鉴于上述分析,合议组认为,本专利相对现有技术不具备《专利法》第二十二条规定的新颖性。

### 【案例评析】

本案所使用的证据是一份由他人在本专利申请日前向专利局提出申请,且在本专利申请日以后公开的实用新型专利。按照《专利法》第二十二条关于新颖性的规定,可以作为判断本专利新颖性的对比文件。

本专利与对比文件所涉及的发明创造属于相同的技术领域,对比本专利权利要求与对比文件公开的相应技术内容后可以看出,二者的个别技术特征在文字表述上存在差异。但这种差异对于进行新颖性判断的法定主体——本领域技术人员,而言,其结

合说明书的相应记载,可以清楚地确认上述差异仅在于对同一零部件采用了不同的称谓,例如,本专利中的"调节阀压盖"在对比文件被称为"转盘",本专利的"高压气绳"在对比文件中被称为"耐压气管"。在机械领域,如果两个产品属于相同技术领域,且技术方案完全相同,则这两个产品所能解决的问题和所能达到的技术效果通常也相同。因此,本决定中虽然没有对于所要解决的技术问题和预期效果进行对比,但鉴于本专利产品与对比文件所公开的产品属于相同的技术领域,相应技术方案的区别属于简单的文字变换,可以认定二者为相同内容的发明创造,因此,本专利权利要求不具备新颖性。

案例 2:专利复审委员会第 3777 号复审请求审查决定简介 2003 年 9月 1 日,专利复审委员会作出的第 3777 号复审请求审查决定涉及发明名称为"抗腐蚀可着色压铸铝合金"的 99103702.2 号发明专利申请。其申请日为 1999 年 2 月 27 日。

驳回决定依据的对比文件是 JP 特开平 8-325664 专利说明书,其公开日为 1996 年 12 月 10 日。驳回决定所针对的权利要求 1 为:

"1. 一种可着色压铸铝合金,其特征是主要含有  $Al \times Zn \times Mn \times Mg$  元素,Zn 的含量为  $0.3\% \sim 4.5\%$ ,Mn 的含量为  $0.2\% \sim 4.5\%$ ,Mg 的含量为  $0.2\% \sim 4.0\%$  的铝合金。"

驳回决定认为,对比文件的现有技术铝合金与权利要求 1 的铝合金相比,合金元素相同,  $Z_n$  的含量与权利要求 1 相交叉,  $M_n$  和  $M_g$  的含量分别落入权利要求 1 的含量范围内,因此权利要求 1 不具备新颖性。

请求人对上述驳回决定不服,向专利复审委员会提出复审请求。请求人认为国家知识产权局驳回的理由不成立,其具体理由是: 1. 权利要求 1 的铝合金和对比文件 1 的铝合金板从合金的成

分含量上比较,二者间不存在覆盖与被覆盖、包容与被包容的关 系,因此从合金的成分含量上分析,不能主观认定权利要求1的 铝合金没有新颖性。 2 在铝合金这一大类中,合金组成相同, 但分属不同种类、具有不同性能的铝合金的例子比比皆是。不能 因为二者的组成相同,就认定二者的可着色性、压铸工艺性、抗 腐蚀性、力学性能等性能也应当是相同的。 3. 对比文件 1 为一 种压延、引伸铝合金 , 归为变形铝类 ; 权利要求 1 的铝合金明确 指出其为一种压铸铝合金,这种压铸铝合金具有可着色的性质。 因此,对比文件1未涉及该铝合金材料的压铸性、着色性及抗腐 蚀性,不破坏权利要求1的新颖性。4.对于铝合金不能简单地 用合金组成相同或成分含量交叉、重叠的标准来主观判断是否具 有新颖性。判断是否为一种新型铝合金,国际通行的做法是结合 这种铝合金的性能分析, 日本变形铝标准中就存在合金组成相 同,成分含量相同,但变形铝牌号不同的例子。 5. 没有证据证 明对比文件 1 铝合金在压铸性、着色性、抗腐蚀性、力学性能等 方面与本申请相同或比本申请更好。

可见,尽管权利要求 1 限定的铝合金组成相同,配比交叉重叠,但本申请权利要求 1 要求保护的产品其主题名称是一种可着色压铸铝合金,而对比文件 1 公开的是名称为形变铝合金的产品。

合议组认为,由于压铸铝合金与形变铝合金微观结构不同, 具有不同的物理形态,从而导致产品的性能也完全不相同,在铝 合金产品分类上属于不同的产品。(参见《金属工艺学》第71~73页,南京工学院编,高等教育出版社1988年3月出版)因此,在评价本申请权利要求1的新颖性时,不仅应当考查现有技术所保护的铝合金产品与权利要求1要求保护的技术方案的化学组成,还应当考虑到不同类型的铝合金所表现的物理形态不同,以及由此而带来的性能的不同,并实质上成为两种产品。因此,权利要求1要求保护的技术方案并未被对比文件1公开,具有新颖性。

### 【案例评析】

在本案例中,本申请权利要求所述铝合金的组成和配比均已 在对比文件中具体公开,只是权利要求的主题名称与对比文件公 开内容的主题名称不一致,换句话说,就是二者所属的技术领域 从文字表述上看有所差异。因此本案审理的关键在于确定是否这 种文字表述上的差异仅仅是"简单的文字变换"。

本申请权利要求 1 的技术主题名称是一种可着色压铸铝合金,而对比文件公开的是一种形变铝合金。公开于本申请申请日前的《金属工艺学》(南京工学院编)第 71~73 页中载明铝合金分为两大类:一类是加热时能形成单相固溶体,塑性高,适于进行压力加工的形变铝合金;另一类是合金中含有共晶组织,铸造性能好的铸造铝合金。由此可以认定,压铸铝合金与形变铝合金两者在合金领域属于微观构造和物理形态均不相同的两类产品。也就是说,对于铝合金而言,决定其性质的不仅仅是其组成成分,还包括其晶相结构。在此情况下,权利要求 1 与现有技术的区别不是主题名称的简单文字变换,而是构成了实质区别,因此本申请权利要求 1 具备新颖性。

### 三、具体概念与一般概念

关于具体(下位)概念与一般(上位)概念,《审查指南》 第二部分第三章第 3.2.2 节规定:

"倘若发明或者实用新型专利申请请求保护的主题与现有技术或申请在先公布在后的发明或者实用新型相比,其区别仅在于前者采用一般(上位)概念,而后者采用具体(下位)概念限定同类性质的技术特征,则具体(下位)概念的公开使采用一般(上位)概念限定的发明或者实用新型专利申请丧失新颖性。"

《审查指南》的这项规定是对于上位概念与下位概念关系的 一般论述,但需要注意一些特殊情况或例外情况。例如:

- 1. 当具体(下位)概念的公开使一般(上位)概念的发明或实用新型丧失新颖性的情况下,通常在化学领域中,允许采用具体放弃的方式,从一较宽的权利要求中排除某部分,使权利要求从整体上看,具有明显排除该部分的一个确定的保护范围,从而克服不具备新颖性的缺陷。
- 2. 对于权利要求中文字上为上、下位概念的特征,经过说明书的解释,文字含义已经有了实质上的变化,从而已不再构成上、下位概念,判断新颖性应以该解释的含义为准,不再按上、下位概念的新颖性判断方式处理。
- 3. 上位概念的公开不能影响下位概念的新颖性,但是有可能影响下位概念的创造性。

案例 1: 专利复审委员会第 3482 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 7 月 20 日 , 专利复审委员会就申请日为 1997 年 7 月 10 日、1999 年 3 月 3 日授权公告的、97240363.9 号 "带护套挂锁"实用新型专利,作出第 3482 号无效宣告请求审查决定。

该专利授权公告的权利要求 1 如下:

"1. 一种带护套挂锁,其特征在于在金属锁体(1) 上套有护 套(2)。"

证据 1(1984 年公开的德国"ABUS"品牌的锁产品宣传册)公开了一种带护套挂锁。它在黄铜挂锁上套有吸引人视觉的保护性黑色乙烯基树脂护套(参见证据 1 第 17 页第 87 号锁的附图及文字说明 ),权利要求 1 中的"金属锁体"以及在金属锁体上套有的"护套"是上位概念,证据 1 公开的黄铜挂锁以及在锁体上套有乙烯基树脂护套是下位概念。同一技术主题中,下位概念的公开使上位概念的技术方案失去新颖性,因此,权利要求 1 不具有新颖性。

### 【案例评析】

本案中,将本专利权利要求 1 与证据 1 相比,可以看出,二者技术方案上的区别在于本专利中使用了"金属锁体"、"护套"这一上位概念的技术特征,而证据 1 中与之相应的特征是"黄铜挂锁"、"乙烯基树脂护套"这一下位概念的技术特征。显然,就该技术特征而言,后者公开的是一种具体技术方案,属于具体(下位)概念,而前者属于一般(上位)概念。且二者所属技术领域、所要解决的技术问题及预期效果均相同,因此,本专利权利要求 1 相对于证据 1 不具有新颖性。

案例 2: 专利复审委员会第 4092 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年12月29日,专利复审委员会就申请日为1998年12月22日、申请号为98247748.1、名称为"一种新型托盘"的实用新型专利,作出第4092号无效宣告审查决定。该专利公告授权日为2000年1月5日。

授权公告的权利要求 1 如下:

"1. 一种新型托盘,由托板  $_1$  和支撑立柱  $_2$  所组成,9 个支撑立柱  $_2$  成  $_3$  排均布在托板  $_1$  下,其特征是托板  $_1$  为夹层板,其表面为薄板,中间夹层为蜂窝芯  $_4$ 。"

第 4092 号决定以无效宣告请求人提交的附件 1 (94195091.3 号中国发明专利申请公开说明书,公开日为 1997 年 4 月 16 日)作为判断本专利新颖性的对比文件。

从该对比文件的附图中可以看出:"托架(10)"相当于本实用新型的"托盘";"基座(12)"相当于本实用新型的"托板1";标号20、22、24 所指部件相当于本实用新型的"支撑立柱2",上述部件成3排均布于"基座(12)"之下,共有9个;其中相当于本实用新型的"托板1"的"基座(12)"为"蜂窝结构的纸质基座",即是由专业上称作"蜂窝纸板"的材料制成的基座,而蜂窝纸板即是由蜂窝纸芯作中间夹层而在两面贴上薄纸板而形成的夹层板。故合议组认为,该对比文件已公开了权利要求1中的全部技术特征。

专利权人在本案的审理过程中指出:上述对比文件中的"蜂窝结构板是一个全纸基座,……不适合潮湿环境",而本实用新型由于以人造板代替了上述对比文件中的纸基材料,故"可以在潮湿环境下使用",故"本实用新型形成了一种独特的托盘新品种"。对此合议组认为:首先,从上述权利要求 1 中并不能看出本实用新型采用了"人造板"类的材料,而只能看出本实用新型中采用了"板"。由于"板"一词的技术概念是指物体的形状而未具体限定其材料构成,故不能认为其中不包括"纸板"。由于具体概念的公开会使采用一般概念限定的权利要求丧失新颖性。因此专利权人的上述意见陈述不能证明本专利权利要求 1 相对于上述对比文件具有新颖性。

#### 【案例评析】

第 4092 号决定也涉及上、下位概念情形下的新颖性判断。 在对二者所属技术领域、所要解决的技术问题、技术方案及预期 效果进行比较后合议组认为,本专利与对比文件技术方案的区别 仅在于,本专利权利要求 1 中的托板 1 为 "表面为薄板,中间夹 层为蜂窝芯"构成的夹层板,而对比文件为"蜂窝纸芯作中间夹 层而在两面贴上薄纸板"形成的全纸蜂窝结构板,由于"薄纸 板"和"蜂窝纸芯"分别为"薄板"和"蜂窝芯"的具体(下 位)概念,因此,在本专利与对比文件区别仅在于此的情况下, 对比文件破坏了本专利权利要求 1 的新颖性。

### 四、惯用手段的直接置换

关于惯用手段的直接置换,《审查指南》第二部分第三章第 3.2.3 节作出如下规定:

"如果发明或者实用新型专利申请的技术方案与对比文件的 区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换,则该项发明或 者实用新型专利申请不具有新颖性。"

惯用手段的直接置换是发明或者实用新型与评价其新颖性的对比文件相比存在区别技术特征,但该区别技术特征属于惯用手段的直接置换,在此情况下,发明或者实用新型与对比文件所公开的技术方案属于同样的发明创造,不具备新颖性。惯用手段应当是所属技术领域的技术人员在解决某个技术问题时熟知和常用、可以互相置换,且产生的技术效果预期相同的技术手段。

反之,若置换的技术手段与原技术手段的特征相比,并非熟知或经常使用;或者可以解决不同的技术问题;或者在技术方案中所起的功能和作用不同;或者置换为整个技术方案带来了一定的技术效果。则不能简单认定这种置换属于惯用手段的直接置换。

案例 1:专利复审委员会第 1190 号无效宣告请求审查决定 简介

1998年11月26日,专利复审委员会就申请日为1987年9月16日、授权公告日为1988年10月5日的87213371.0号"卧式离心研磨机"实用新型专利,作出第1190号无效宣告审查决定。

该专利授权公告的权利要求 1 如下:

"1. 一种金属、非金属零件去毛刺或抛光的卧式离心研磨机,其特征在于:长三角皮带与电动机端部三角皮带轮连接,在电动机的带动下,通过大皮带轮及固定键使大圆盘及转动轴转动,大圆盘及转动轴组成转动体;在回转轴线的同心圆周上,等分地装上多个简体,转动轴上的离合皮带轮通过短三角皮带使小皮带轮转动,从而使法兰轴转动并通过法兰轴使简体作行星转动。"

第 1190 号决定以 1982 年 10 月 25 日公开的昭 57-173459 号日本专利作为评价本专利新颖性的对比文件。

该对比文件公开了一种用于研磨钟表零件、汽车零件等精密零件的水平式筒式研磨机。其两端左右对称地设置有两个圆盘100,在两圆盘之间、相对圆盘中心对称地设置有4个可自由转动的筒体101A、101B、101C及101D。在两圆盘的中心处穿过一公转主轴108,该主轴通过键连接与设置在圆盘内侧的法兰109固定连接。筒体通过筒体主轴103A、103C可转动地支撑在圆盘100上。筒体主轴与主轴通过链轮、链条机构相互连接。因此,当电机通过链连接驱动主轴转动时,主轴通过法兰109、圆盘100带动筒体绕主轴公转。与此同时,借助于链轮106A与双链轮112A之间的链条连接,使筒体绕其筒体主轴103A自转,由此实现了筒体的行星转动。

将对比文件与权利要求 1 相比,权利要求 1 与对比文件的惟一区别是:前者采用的是皮带传动,而后者采用的是链条传动。显然,在机械领域里,皮带传动与链条传动是两个可相互替代、且替代后各自可能产生的利弊众所周知的传动方式。因而,权利要求 1 属于现有技术中所属技术领域的技术人员惯用手段的直接置换。根据《审查指南》的有关规定,该方案不具备《专利法》第二十二条规定的新颖性。

### 【案例评析】

在本案中,经过对比后确定了权利要求 1 与现有技术的惟一区别是:前者采用的是皮带传动,而后者采用的是链条传动。对于所属技术领域的技术人员,甚至对机械领域的所有技术人员来说,利用皮带传动或链条传动是解决传动问题时所熟知和惯用的技术手段,这两种传动方式可相互替代且替代后可能产生的利弊为众所周知,并没有产生意想不到的效果。因此,二者的互相替代属于惯用手段的直接置换,本专利权力要求 1 不具备新颖性。

案例 2: 专利复审委员会第 3224 号无效宣告请求审查决定 简介

2001 年 3 月 26 日,专利复审委员会就申请日为 1996 年 11 月 25 日、授权公告日为 1997 年 12 月 31 日的 96244930.X 号"补胎胶丁(钉)"实用新型专利,作出第 3224 号无效宣告审查决定。

### 该专利授权权利要求 1 如下:

1. 一种补胎胶丁(钉),由胶丁(钉)座及与之相连接的塞柱所组成,其特征在于:胶丁(钉)座与塞柱为一整体,胶丁(钉)座为园(圆)、椭园(圆)形,塞柱为园(圆)柱、椭园(圆)柱、棱柱状。"

对比文件(公告日为 1992 年 9 月 23 日的 92204999 号中国专利)披露了一种机动车外胎修补橡胶钉,由附图可知该胶钉由钉盖和钉体组成,钉体和钉盖连为一体,钉盖的中间略厚,边缘薄,和钉体相连的一面似铁饼面,另一面呈平面状;钉体为柱状,端部呈圆锥状。

将该实用新型权利要求 1 中的胶丁(钉)和对比文件中的胶钉比较可知,其技术主题被对比文件占先;技术方案中的特征胶丁(钉)座与塞柱为一整体、胶丁(钉)座为圆、塞柱为园(圆)柱均被现有技术占先。塞柱为椭园(圆)柱、棱柱状是对比文件中圆柱状塞柱的直接置换。因为,对于由胶钉座和塞柱组成的一类机动车轮胎橡胶补钉而言,其结构和形状是由胶钉座和塞柱限定的,胶钉座和塞柱的具体形状无疑又是依待补外胎破损处窟窿的具体情况而定的,这时如果对比文件中披露了圆柱形塞柱,则椭圆形或棱柱形等形状显然对从事制备补胎胶钉的技术人员来说是惯常采用的塞柱形状,这种塞柱形状的变化显然属惯用手段的直接替换。所以权利要求 1 中的胶丁(钉)和对比文件中的胶钉相同,无新颖性。

## 【案例评析】

正如第 3224 号决定所言,本专利与对比文件相比,其区别仅在于本专利权利要求 1 的技术方案中的塞柱为椭园(圆)柱、棱柱状,对比文件中塞柱为圆柱状。对于所属技术领域的技术人员来说,在制造使用补胎胶钉时需要依据待补外胎破损处窟窿的形状确定补胎胶钉形状,是一种几近生活常识的公知常识。因此,本专利以椭园(圆)柱、棱柱状塞柱代替对比文件中圆柱状塞柱属于惯用技术手段的直接置换,因而不具备新颖性。

### 五、数值和数值范围

在一些发明创造中,新颖性判断涉及数值或数值范围,对此,《审查指南》第二部分第三章第3.2.4 节规定:

"发明或者实用新型专利申请要求保护的技术方案中存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征,例如温度、压力、混合物的组分以及一族化合物(如  $C_nH_{2n+2}$  ,其中 n 是整数),而其余技术特征与现有技术或者申请在先公布在后的发明或实用新型相同的,其新颖性的判断应当依照以下各项规定。"

此后的《审查指南》针对各种可能情形的新颖性判定给出了 具体的规定,下面以案例对于这些规定进行具体说明。

- (1)上述限定的技术特征为离散的数值,对比文件公开的相应技术特征是介于两个端值之间的连续数值范围,则能损害上述限定技术特征的数值为该两端值中任一个的技术方案的新颖性,但不损害上述限定的技术特征为该两端值之间的特定值的技术方案的新颖性,除非这些中间的特定值在该对比文件中也已被具体公开过。(与化合物有关的具体判断参见本部分第十章)。
- (2)上述限定的技术特征为连续的数值范围,对比文件中公开了较其更宽的数值范围,且给出该范围中的一些具体实施例数值,如果这些实施例数值落在要求保护的技术方案中的数值范围内,则该技术方案不具备新颖性。
- (3)上述限定的技术特征为连续的数值范围,对比文件中已公开的一个数值落在该数值范围内,则以该数值范围为限定技术特征要求保护的技术方案不具备新颖性。
- (4)上述限定的技术特征为连续的数值范围,对比文件中公开了一个更宽的连续数值范围,并且上述两数值范围有一个共用的端点或者部分重叠的,则以该较窄数值范围为限定技术特征要求保护的技术方案不具备新颖性。

审查员应当注意,上述(3)、(4)所要求保护的技术方案中的数值范围能满足本部分第八章第5.2.2.1节(2)规定条件的,则以修改后的数值范围为特征要求保护的技术方案具备新颖性。

- (5)上述限定的技术特征为连续的数值范围,该数值范围没有在对比文件中公开过,并且也不包括对比文件公开的数值,则以该数值范围为限定技术特征要求保护的技术方案具备新颖性。
- (6) 上述限定的技术特征为连续的数值范围,对比文件中公开了一个较宽的数值范围,并且该两数值范围无共同端点或部分重叠的,则以该较窄数值范围为限定技术特征要求保护的技术方案具备新颖性。
- (7)上述限定的技术特征为连续的数值范围,该数值范围是为了解决对比文件中存在的特殊技术问题或者达到特殊效果而从对比文件公开的数值范围中选择出的,则以该选择出的数值范围为限定技术特征要求保护的技术方案具备新颖性。
- (8)上述限定的技术特征为离散的数值或连续的数值范围, 在现有技术中上述离散的数值或连续的数值范围是作为告诫所属 技术领域的技术人员不应当选用而被公开的,克服这种偏见的发 明或者实用新型专利申请则具备新颖性。

上述基准同样适用于创造性判断中对该类技术特征是否相同的对比判断。

《审查指南》的上述规定非常详尽地规定了包含数值或数值 范围技术特征的发明创造技术方案在各种情况下应如何进行新颖 性判断。指定这些规定的出发点和最终目的在于:

- 1. 发明创造的数值范围不能将现有技术的数值范围纳入其保护之内,因此,发明创造的数值范围不能包含现有技术的数值范围,不能包含现有技术的具体数值,不能与之有部分重合的范围,也不能与之有重叠的端点,否则不具备新颖性。
  - 2. 反之,发明创造的数值范围如果选自现有技术的数值范

围内,且具体数值未被公开,则具备新颖性,这是因为从现有技术中选择出的技术方案属于一种新的方案。即使数值或数值范围被公开,但发明创造选用其若属于克服技术偏见的,也具备新颖性。

案例:专利复审委员会第 1188 号无效宣告请求审查决定 简介

1998 年 11 月 26 日,专利复审委员会作出第 1188 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及中国专利局于 1993 年 6 月 30 日授权公告的、申请号为 87106934.2 名称为"活塞裙面类椭圆横向型线的设计制造方法"的发明专利。

授权公告的权利要求 1 为:

"1. 一种往复式内燃机(压缩机)活塞的裙面横向形状为二次近似类圆规律: $\Delta \alpha = G/4$ ((1 –  $\cos 2\alpha$ )+  $\beta/25$ (1 –  $\cos 4\alpha$ )), 其特征是  $\beta = 1 \sim 6$ 。"

权利要求 1 涉及的是内燃机活塞裙面的形状。该活塞的横向截面为一近似类圆,其形状以一个函数关系式及参数取值范围限定。对比文件 1 为内燃机设计教材,除个别字母不同外,其也公开了一个相同的活塞裙部横向型线的设计公式,参数  $\beta=1.78$ 。专利权人强调,对比文件 1 、 2 与本专利的差别在于,对比文件没有公开确定这些参数的方法,该公式中各个变量之间的关系与各个变量所对应的物理含义是该权利要求所包括的内容。而其中某参数是通过何方法获得,例如是通过试验方法或是通过经验公式或是通过力学公式来确定,则已经超出了对该权利要求解释的范围。在对比文件 1 中, $\beta$  值为 1.78。该数值落入该权利要求 1 所给出的  $1\sim6$  的范围内。根据《审查指南》第二部分第三章第 3.2.4 节第(3)项的规定,要求保护的数值范围中含有已知的一个数值时,该要求保护的数值范围不具有新颖性。同样,对比文

件  $_2$  中也公开了权利要求  $_1$  中的公式以及  $_{\beta=3.75\sim7.5}$  的数值范围。根据《审查指南》第二部分第三章第  $_3.2.4$  节第 (  $_4$  ) 项的规定,要求保护的数值范围与已知较宽数值范围有共同的一个端点,或者部分重叠,则所要求保护的数值范围无新颖性。因此,无论根据对比文件  $_1$  或是对比文件  $_2$  ,权利要求  $_1$ 都不具备《专利法》第二十二条规定的新颖性。

### 【案例评析】

本专利与对比文件 1 和 2 所属的技术领域、所要解决的技术问题均相同,对比文件 1 和 2 均公开了本专利权利要求 1 中的数学公式,只是现有技术公开的参数取值与本专利权利要求 1 中的参数取值范围有所区别。对比文件 1 中  $\beta$  值为 1.78 ,该数值显然落入了本专利权利要求 1 所述的  $\beta=1$  ~ 6 的范围,因此,根据《审查指南》第二部分第三章第 3.2.4 节第 (3) 项的规定,本专利权利要求 1 相对于对比文件 1 不具备新颖性。

对比文件  $2 + \beta = 3.75 \sim 7.5$ ,该范围与本专利权利要求 1所述的  $\beta = 1 \sim 6$  的范围部分重叠。根据《审查指南》第二部分第三章第 3.2.4节 第( 4 ) 项的规定,本专利权利要求 1 相对于对比文件 2 也不具备新颖性。

## 第四节 特殊类型权利要求的新颖性判断

## 一、封闭式组合物权利要求的新颖性判断

案例:专利复审委员会第 2331 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 7月 19 日,专利复审委员会作出的第 2331 号无效宣告审查决定涉及名称为"水产养殖颗粒饵料",专利号为

86104906.3 的发明专利。该专利的授权日为 1992 年 6 月 3 日 , 申请日为 1986 年 7 月 23 日。

授权公告的权利要求 1 如下:

"1. 一种以水为混合剂,由饵料粉末、粘合剂组成的水产养殖颗粒饵料,其特征在于含有占重量百分比  $77.5 \sim 83.3$  的饵料粉末、 $1.7 \sim 4$  的氢氧化钙粉末所组成。"

无效请求人以 1984 年 2 月 14 日公开的美国专利 US4431675 作为影响本专利新颖性的主要对比文件。

本发明权利要求 1 的水产养殖颗粒饵料,是由饵料粉末、氢氧化钙和水组成的。该权利要求是封闭式权利要求。对比文件的目的是提供具有足够硬度和耐水性的固体动物饲料,其中通过加入可溶性钙和磷以及一定量的氧化镁细末而使饲料达到足够的硬度,所用的钙是氧化钙或氢氧化钙。而在本发明权利要求 1 中,是以氢氧化钙粉末为粘合剂,在水中将饵料粉末粘结成固体。

合议组认为,尽管本专利与对比文件在产生固体饲料的过程中均加入了氢氧化钙,但是,对比文件不但加入氢氧化钙,还需加入可溶性磷和氧化镁,以达到粘结饲料的目的。而本发明权利要求1仅仅使用氢氧化钙作为粘合剂,不需再用磷和氧化镁作为粘合剂。因此,权利要求1与对比文件尽管在发明领域和目的方面相近似,但在技术解决手段方面实质上不同。权利要求1具有《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

### 【案例评析】

《审查指南》第二部分第十章第 5.2 节规定:"假设一个在先申请或者现有技术中公开了组合物甲 (A+B+C) ,另一个在后的发明专利申请为组合物乙 (A+B) ,且两者所解决的技术问题相同,如果组合物乙的权利要求采用封闭式表述:'由 A+B 组成',则该权利要求有新颖性;如果采用开放式表述:'含有 A+B

B',则该权利要求无新颖性。若组合物乙的权利要求采取排除法表述,即指明不含 C 则该权利要求仍有新颖性。"

具体对于本案,本专利与对比文件均涉及一种水产养殖颗粒饵料组合物,本专利权利要求 1 的饵料以水为混合剂,其特征在于含有重量百分比 77.5~83.3 的饵料粉末、1.7~4 的氢氧化钙粉末。该权利要求 1 采用"由……组成"的封闭式表述形式,这种封闭式表述表示该组合物由所指出的成分组成,除了可以包含常量杂质,不再含有其他组分。而对比文件 1 所述的饲料组合物的制备为由糖溶液和含有氧化钙或氢氧化钙和磷酸铵或磷酸碱金属盐和磷酸的加合物(其中各组分含量均为(1~5)wt.%)制成糖溶液的凝胶。在形成凝胶前加入(2~15)wt.%的氧化镁,然后搅拌混合物分散各成分,再进而制得饲料。

将二者对比后可以清楚地看出,对比文件 1 的饲料颗粒除了含有本专利权利要求 1 所述产品的各种成分之外,还含有糖、磷酸盐和磷酸,以及氧化镁。在此情况下,依据《审查指南》的上述规定,合议组作出了对比文件 1 所公开的技术内容不能破坏本专利权利要求 1 的新颖性的结论。

## 二、马库什类型权利要求的新颖性判断

案例:专利复审委员会第 3778 号复审请求审查决定简介 2003 年 8 月 26 日,专利复审委员会作出的第 3778 号复审请求审查决定涉及发明名称为"影响  $\mathbb{L}-4$  和  $\mathbb{G}-\mathbf{CSF}$  的二氮萘"的 97197310.5 号发明专利申请,其申请日为 1997 年 6 月 18 日。

2002 年 6 月 14 日,国家知识产权局以权利要求 1、3、5 和 15 不符合《专利法》第二十二条第二款的规定为由驳回了该申请。驳回决定所针对的权利要求为:

"1. 下式化合物或其药学上可接受的盐:

### (对该通式化合物的具体限定略)

3. 根据权利要求 1 的化合物

## 其中所述 E是

. . . . . .

5. 根据权利要求 1 的化合物

其中所述 E是

其中 ww 是芳基或杂芳基。

.....

15. 药用组合物,它包含治疗有效量的权利要求 1 所定义的 化合物和药学上可接受的载体。"

驳回决定所依据的现有技术为:

- (1) 对比文件 1: Journal of Medicinal Chemistry, 1988 年, 31 卷,4期,第716~722页。
- (2) 对比文件 2: J. Org. Chem., 1964 年, 29 卷, 8期,第 2298~2302 页。

驳回决定认为:对比文件 1 第 718、720~721 页公开了化合

物 3a~3d ,并且对比文件 2 第 2299 页和 2301 页公开了化合物 15 ,这些化合物都落在式 I 化合物的通式范围内,因此权利要求 1、3 和 5 所定义的化合物没有新颖性;对比文件 1 公开了包含化 合物 3a~3d 的药物组合物,由于化合物 3a~3d 落入式 I 化合物 的范围内,所以权利要求 15 要求保护的包含权利要求 1 所定义的化合物的药用组合物已经被现有技术全部公开,不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

请求人对上述驳回决定不服,向专利复审委员会提出复审请求。请求人在提出复审请求时将独立权利要求 1 中"其中 L、T、U 和 V 各自独立是 CH、N 或  $N \rightarrow 0$ ,其前提是 L、T、U 和 V 中只有一个可以是 N 或  $N \rightarrow 0$ ;"修改为"其中 L、T、U 和 V 各自独立是 CH、N 或  $N \rightarrow 0$ ,其前提是 L、T、U 和 V 中只有一个是 N 或  $N \rightarrow 0$ ,其前提是 L、T、U 和 V 中只有一个是 N 或  $N \rightarrow 0$ ;"同时将权利要求 1 和 5 中 E 是氨基的定义删除。请求人请求复审的理由是,权利要求 1、3、5 和 15 已经删除了现有技术中已经公开的化合物和药用组合物,因此上述权利要求符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

原审查部门在前置审查意见中认为经修改的权利要求 1 并没有体现出  $L \setminus T \setminus U$  和 V 必须有一个是 N 的含义,从而仍然包括  $L \setminus T \setminus U$  和 V 全部是 N 化合物,权利要求 N 和 N 全部是 N 的化合物,权利要求 N 和 N 和 N 全部是 N 的化合物,权利要求 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和 N 和

经审查,合议组认为,如果现有技术公开的具体化合物落在通式化合物权利要求所要求保护的范围内,那么包含这些已知具体化合物的权利要求不具备新颖性。在此情况下,如果从该权利要求中删除上述已经公开的具体化合物,则经过该修改后的权利要求具有新颖性,符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

就本申请而言,(1) 请求人在提出复审请求时修改的权利要求 1 中的技术特征"其中 L、T、U 和 V 各自独立是 CH、N 或 N

→0, 其前提是  $L \setminus T \setminus U$  和 V 中只有一个是 N 或  $N \to 0$ : "其含义 应该是 L、T、U 和 V 中有一个且不超过一个是 N 或 N→0, 也就 是 说 "L、T、II 和 V 全部是 CH', 的方案无法满足"其前提是 L、  $T \setminus U$  和 V 中只有一个是 N 或  $N \rightarrow 0$ " 的要求,因此,修改后的 权利要求排除了对比文件 1 中公开的化合物 3a~3d: 此外,申请 人删除了权利要求  $1 中 \mathbb{R}$  是氨基的定义,从而放弃了对比文件 2所公开的属于上述通式范围内的具体化合物 15, 由此, 相对于 对比文件 1 和 2 而言,本申请权利要求 1 克服了不具备新颖性的 缺陷。(2) 本申请权利要求 3 是权利要求 1 的从属权利要求,由 于经修改的权利要求1删除了对比文件1公开的同样破坏权利要 求 3 新颖性的已知化合物 3a~3d,因此,权利要求 3 具有新颖 性。(3) 本申请权利要求 5 经修改后删除了 E 是氨基的定义,从 而放弃了对比文件 2 中公开的已知化合物 15 , 因此 , 权利要求 5 克服了不具有新颖性的缺陷。 (4) 权利要求 15 请求保护含有权 利要求1定义的化合物的药用组合物,由于经修改的通式化合物 的权利要求」不再包含现有技术公开的具体化合物,所以,包含 权利要求﹝定义的具有新颖性的化合物的药用组合物符合《专利 法》第二十二条第二款规定的新颖性。

### 【案例评析】

本案例涉及马库什类型产品权利要求的新颖性判断。在化学领域,尤其是有机合成领域,马库什类型产品权利要求是常见的权利要求类型,这类权利要求的技术方案中往往包含了成百上千,乃至数万、数十万种化合物。通常情况下,在进行新颖性判断时,如果现有技术公开的化合物包含在马库什类型权利要求的保护范围时,包含这些已知具体化合物的马库什型权利要求不具备新颖性。该判断方法的依据是,《审查指南》第二部分第十章第5.1节关于化合物的新颖性的下述规定:"通式不能破坏该通

式中一个具体化合物的新颖性。一个具体化合物的公开使包括该具体化合物的通式权利要求丧失新颖性,但不影响该通式所包括的除该具体化合物以外的其他化合物的新颖性。一系列具体的化合物能破坏这系列中相应的化合物的新颖性。一个范围的化合物(例如  $C_{1-4}$ )能破坏该范围内两端具体化合物( $C_{1}$  和  $C_{4}$ )的新颖性,但若  $C_{4}$  化合物有几种异构体,则  $C_{1-4}$ 化合物不能破坏每个单独异构体的新颖性。"规定中所述的"通式权利要求"即马库什类型权利要求。

具体对于本案例而言,请求人提交申请时的权利要求 1 在定义通式化合物中的取代基时,将取代基 "L、T、U 和 V' 定义为 "其中 L、T、U 和 V 各自独立是 CH、N 或 N→O ,其前提是 L、T、U 和 V 中只有一个可以是 N 或 N→O";原审查部门认为" L、T、U 和 V 中只有一个可以是 N 或 N→O",的定义中包含了" L、T、U 和 V 全部是 CH",的情形,当 " L、T、U 和 V 全部是 CH"时的化合物分别在对比文件 1 和对比文件 2 中已经公开,因此该通式化合物不具备新颖性。

请求人在提出复审请求时修改了权利要求,将定义中的"可以"删除,修改为"其中 L、T、U 和 V 各自独立是 CH、N 或 N  $\rightarrow$  O, 其前提是 L、T、U 和 V 中只有一个是 N 或 N  $\rightarrow$  O"。原审查部门在前置审查意见中认为定义中仍包括 L、T、U 和 V 全部是 CH 的情形,故坚持驳回决定。对此专利复审委员会认为,上述定义的含义是" L、T、U 和 V 中有一个且不超过一个是 N 或 N  $\rightarrow$  O",因此,修改后的技术方案不再包括 L、T、U 和 V 全部是 CH 的技术方案,权利要求 1 具备新颖性。

由本案的审理过程和结论可知,对于马库什类型权利要求,在对比文件公开的具体化合物影响通式化合物新颖性的情形下,申请人可以通过从通式化合物中删除这些具体化合物(Disclaim)的方式来克服这一缺陷。

## 三、含有方法特征的权利要求的新颖性判断

案例:专利复审委员会第 1134 号无效宣告请求审查决定 简介

1998 年 9 月 11 日 , 专利复审委员会作出的第 1134 号无效宣告请求审查决定涉及发明名称为"双层艺术玻璃容器"的 95229146.0 号实用新型专利权 , 其申请日为 1992 年 8 月 14 日。

该专利授权公告的权利要求书共有 11 项权利要求,其中权利要求 1、6 和 9为独立权利要求,其内容如下:

- "1. 一种双层艺术玻璃容器,由带有图案层(1) 和底面(3)的图案壁(2)组成,其特征在于图案层(1)附着于图案壁(2)的外表面上,图案壁(2)外套有一个带底面(5)的端口处与图案壁(2)相熔结成一体外(处)(7)的外壁层(4),外壁层(4)与图案壁(2)之间形成夹空层(6)。"
- "6. 一种双层艺术玻璃容器,由带有图案层(1)和底面(3)的图案壁(2)组成,其特征在于图案层(1)附着于图案壁(2)的外表面上,图案壁(2)外罩有一层仅覆盖于图案层(1)上,边端与图案壁(2)相熔结成一体处(7)的玻璃外壁层(4),外壁层(4)与图案壁(2)之间形成夹空层(6)。"
- "9. 一种双层艺术玻璃容器,由带图案层(1) 和底面(3)的图案壁(2)组成,其特征在于图案层(1)附着于图案壁(2)的内侧面上,图案壁(2)内置有一个端口与图案壁(2)相熔结成一体处(7)的带底面(9)的内壁层(8),内壁层(8)与图案层(壁)(2)之间形成夹空层(6)。"

针对上述专利权,无效请求人以该专利不具备新颖性和创造性为由提出无效宣告请求,并提交了多份对比文件。其中对比文件4为中国专利文件 CN89204078.5 专利说明书,其公开日为1990年1月10日,是与本实用新型专利密切相关的对比文件。

对比文件 4公开了一种"带图画的双层壶壁塑料水壶",该实用新型的目的是要解决单层塑料水壶壶壁温度高,外表装饰不精美的问题。如说明书对附图所示实施例的说明部分所示,所公开的塑料水壶壶体 2 "由外表面贴有精美图片的壶内层壁和透明外层壁组成。壶内层壁采用无毒,不添加任何色素的食用级塑料(如 PP)注塑成形,外层壁采用耐冲击、高透明的塑料注塑成形(如 AS, PC),内壁层和外壁层通过螺纹以及防水粘合剂紧固,内壁层和外壁层之间留有间隙,作为空气夹层。"

本实用新型专利的独立权利要求 1 和 9 所述的双层艺术玻璃容器与上述对比文件 4公开的双层壶壁塑料水壶比较,产品构造上的相同之处是由里向外顺序具有由图案壁(内层壁)、图案层(图片)、夹空层(空气夹层)和外壁层(外层壁)构成的层状结构(在独立权利要求 9 的情况下,由里向外各层的排列顺序正好颠倒);不同之处是该实用新型除采用玻璃外,图案壁和外壁层端口的连接方式还采用了"相熔接成一体"的整体结构,与对比文件 4 所述"内壁层和外壁层通过螺纹以及防水粘合剂紧固"的连接方式不同,产品构造已经发生变化。

本实用新型的独立权利要求 1 和 9 所述的双层艺术玻璃容器,与对比文件 4 公开的双层壶壁塑料水壶比较,前者要解决现有玻璃容器上的装饰图案由于磨损、污染或氧化,无法长期保存的技术问题,后者要解决单层塑料水壶烫手并且装饰不精美的技术问题;所提出的技术方案方面,前者除材料不同外,由于图案壁与外壁层或内壁层端口连接方式上采用了熔接成一体的整体构造,与后者所述"内壁层和外壁层通过螺纹以及防水粘合剂紧固"的连接方式也不同。二者的发明创造目的和技术解决方案均不相同,显然不是《专利法》第二十二条第二款规定的同样的实用新型,因而具有新颖性。

### 【案例评析】

本案例的权利要求 1含有方法特征,对于用方法特征限定的产品权利要求(Product by Process),方法特征对产品权利要求是否产生限定作用是专利审查中长期争议的问题。对于这类权利要求保护范围的理解不仅影响专利局审查过程中的"三性"判断,而且影响法院的侵权认定。

然而,在某些技术领域,尤其是化学领域如食品、合金、催化剂、陶瓷等领域,或者由于物质结构不清楚,或者由于物质微观结构的改变尚难以确切测量和定义,或者由于用成分等特征限定反而不如用方法限定更清楚等各种原因,在描述权利要求时不得不用方法特征进行表征。因此,在审查过程中不可避免地出现含有方法特征的权利要求。

对于含有方法特征的权利要求在专利审查过程中如何判断新颖性、创造性,以及如何确定权利要求的保护范围,欧洲专利局和美国专利局的观点截然不同。欧洲专利局的观点认为,产品专利权提供的是一种绝对保护,它不受产品制造方式的限制,无论采用什么制造方法,只要获得的产品相同,都在产品权利要求的保护范围内。因此,在判断用方法定义的产品权利要求的新颖性、创造性时应当忽略写入的方法特征,而是判断产品本身是否具备新颖性、创造性。美国专利局对该问题的观点是,既然用方法特征定义的产品权利要求包含了方法特征,那么,就应当认为它们构成了对所述产品的限定特征。如果一份已知技术仅仅披露了产品,没有披露所述产品的特定制造方法,就不影响用方法特征定义的产品权利要求的新颖性和创造性。

我国在专利审查实践中对该问题尽管存在争议,但审查实践中通行的做法与欧洲专利局的观点相同。也就是说,对于含有方法特征的产品权利要求,如果该方法给要求保护的产品带来了实质性的不同,例如在食品领域,不同的制造方法往往给产品带来

不同的性质,则该方法特征对产品产生限定作用,在新颖性、创造性判断时需要考虑;如果该方法并没有给要求保护的产品带来实质性的不同,例如在化合物领域,不同的制造方法往往得到完全相同的产品,则方法特征对产品不产生限定作用,在新颖性、创造性判断时不予考虑。正因如此,我国《审查指南》第二部分第二章第 3.2.2 节和第十章第 3.3 节对用效果特征、方法特征表征的权利要求进行了严格规定,要求产品权利要求应当尽可能使用结构特征或组成特征进行限定,避免使用功能性特征、效果特征和方法特征限定权利要求。

对于实用新型专利,《审查指南》第四部分第六章第 2.1 节规定,在进行创造性审查时对实用新型产品进行表征的方法特征可分为两种:一种是对产品的形状、构造或者其结合不产生影响的方法特征,即该方法特征的引入并未使得产品在形状、构造或者其结合上发生变化,该方法特征在实用新型的创造性审查中不予考虑。另一种是对产品的形状、构造或者其结合产生影响的方法特征,即该方法特征的引入使得产品在形状、构造或者其结合上发生变化,在实用新型的创造性审查中只考虑所述形状、构造或者其结合的变化而不考虑方法特征本身。

第 1134 号无效决定在对新颖性、创造性进行判定时认定了权利要求 1 中的该方法特征对权利要求 1 的产品的构造产生限定作用并在随后的新颖性、创造性审查时考虑了该方法特征,这种审查方式符合《审查指南》的相应规定。

## 四、用途权利要求的新颖性判断

案例:专利复审委员会第 3635 号复审请求审查决定简介

2003 年 6 月 25 日,专利复审委员会作出的第 3635 号复审请求审查决定涉及发明名称为 "2-(1- 羟基乙基)-5- 羟基萘并[2,3-b] 呋喃 -4,9- 二酮和含该化合物的抗肿瘤剂"的

93116259.9 号发明专利申请,其申请日是 1993 年 8月7日。

2002 年 11 月 22 日,针对申请人于 1999 年 8 月 20 日提交的 权利要求书和 1993 年 8 月 7 日提交的说明书及其附图,国家知识产权局以不具备新颖性为由驳回了本申请,驳回决定所针对的权利要求书为:

"1. 下式 2-(1-羟基乙基)-5-羟基萘并[2,3-b] 呋喃-4,9-二酮化合物在制备致癌促进作用的抑制剂方面的用途(结构式略)。"

驳回决定认为:对比文件 1 (JP - 平 - 04 - 139177 )公开了权利要求 1 化合物在制备"制癌剂"中的用途,而"制癌剂"通常包括"预防和治疗"的含义,即对比文件 1 中公开的制备"制癌剂"的用途包括了用该化合物预防和治疗癌症的用途;而本申请权利要求 1 用途的实质就是该化合物在制备预防和治疗癌症的药物的用途,鉴于该用途已经被对比文件 1 所公开,因此,权利要求不具备新颖性,不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

第 3635 号复审决定认为,本申请权利要求 1 要求保护的是 2 —(1—羟基乙基)—5—羟基萘并 [2,3—b] 呋喃—4,9—二酮化合物(以下简称 NFD)在制备致癌促进作用的抑制剂方面的用途。按照本申请说明书的记载,一方面提出 NFD 抑制肿瘤细胞的生长,另一方面还提出"NFD 干扰由化学致癌因素或病毒引起正常细胞向癌细胞转变的最重要的过程——促进阶段,在致癌过程中起到抗致癌启动子的作用"(见说明书第 3 页第 16~18 行),而说明书的实施例 3 和 4 以及附图 28 和 29 例证了 NFD 作用于正常细胞向癌细胞转化的促进阶段从而预防癌症产生的用途。依据说明书的内容,本领域技术人员可以确定的是本申请权利要求 1 请求保护的用途具有特定的含义,是一般意义的"制癌剂"用途的具体下位概念。

对比文件 1(公开特许公报 JP平 04139177, 1992 年 5 月 13 日公开)中仅公开了 NFD 具有制备制癌剂的用途,并通过抑制小鼠白血病细胞 p388 的生长的药理实验验证其具备"制癌剂"的用途(见对比文件 1 权利要求第 35 项,说明书实施例 7 和第 60~61 页)。可见,对比文件 1 并没有具体公开 NFD 对正常细胞转化为癌细胞的促进作用起抑制作用,而该对比文件中涉及的NFD 制备"制癌剂"的用途属于一般性的公开,因此,对比文件 1 并不能影响本申请权利要求 1 请求保护的具体用途的新额性。

### 【案例评析】

本案例的争点在于本发明是一种发明还是一种发现,对于这种发现能否给予专利保护。

一种观点认为本发明是一种发现,在对比文件已经给出了该化合物可以用于制备制癌剂的教导情况下,本发明只是发现了该化合物作为制癌剂的特殊作用机理,由于专利对于科学发现不授予专利权,因此,对于某种药物作用机理的发现同样不能给予专利保护。

另一种观点认为,尤其在化学领域,对于已知物质的新用途的发明本质上看都是一种发现,即发现该已知物质具备某种新的性能,这些新性能是该物质本身所具备的,通过发明人的某种创造性劳动发现了该新性能,从而通过用途权利要求的形式给予专利保护。本案例与化学领域的其他已知物质新用途权利要求并无不同,因此认为应当予以专利保护,对于新颖性和创造性的认定要视现有技术的情况而定。

第 3635 号复审决定无疑采用了后一种观点。该决定认为, 权利要求 1 要求保护将某种特定化合物用于在制备致癌促进作用 的抑制剂方面的用途,而对比文件公开了该特定化合物可用于制 备制癌剂,尽管对于本领域普通技术人员而言,"制癌剂"包含 了"预防和治疗"两层含义,但对比文件只是一般性地说明了该化合物可以作为制备制癌剂的用途,没有给出具体的制癌剂的实施例,也没有具体说明该化合物对正常细胞转化为癌细胞的促进作用具有抑制作用,因此认为对比文件中涉及该化合物制备"制癌剂"的用途属于一般性的公开,而权利要求1限定的"在制备致癌促进作用的抑制剂"是其下位概念,因此,权利要求1具备新颖性。

## 五对比文件公开的特征多干权利要求的特征

案例:专利复审委员会第 1967 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 3 月 14 日 , 专利复审委员会作出的第 1967 号无效宣告请求审查决定涉及到一项名称为"内增高鞋"的 ZL94227863.1 实用新型专利。该专利申请日为 1994 年 3 月 17 日 , 1995 年 2 月 22 日授权公告。

该专利的权利要求 1 为:一种内增高鞋,包括鞋帮 (1)、后跟 (2)、鞋底 (3) 和内衬垫 (5),其特征是鞋帮 (1) 内鞋底 (3) 与内衬垫 (5) 之间有一个后高前低的坡形内增高垫 (4)。

在申请日前公开的对比文件 ZI.88204481.8 中也公开了一种 人体增高鞋,在其说明书第一页中具体公开了以下技术内容:在 原中跟(或高跟)鞋的基础上,在鞋底外露层上,在鞋帮内设鞋 底内垫层,鞋底内垫层前薄后厚,按比例逐渐增厚,鞋底外露层 与鞋底内垫层连为一体,适当增高鞋帮。其中上述"原中跟鞋的 基础上"表示该鞋具有常规鞋所应有的鞋跟与内衬垫。

由此可见,权利要求的技术方案与对比文件所公开的技术方案实质上相同,两者技术领域和技术效果(增高的同时在外观上不易觉察)也相同,因此不具有新颖性。

### 【案例评析】

该案中,对比文件所公开的技术方案与本专利属于相同的技术领域,本专利所要解决的技术问题及预期的效果亦包含在对比文件所要解决的技术问题和预期效果之内。所不同的仅在于对比文件所述技术方案不但囊括了权利要求 1 技术方案的全部技术特征,还包括特征:"按比例"以及"鞋底外露层与鞋底内垫层连为一体,适当增高鞋帮"。但是,对于所属领域技术人员而言,结合其应有的知识和该对比文件的教导,可以清楚地认识到"按比例"以及"鞋底外露层与鞋底内垫层连为一体,适当增高鞋帮"这些技术特征在整个技术方案中的作用和功能,也知道略去这些特征后相应的技术方案可以解决的问题和将会获得的效果。因此,在此情况下,应当认为本专利权利要求 1 已经为上述对比文件公开,不具有新颖性。

# 第二章 重复授权

## 第一节 重复授权的概念

### 一、概述

《专利法》第九条规定:"两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。"

《专利法实施细则》第十三条规定:"同样的发明创造只能授予一项专利权。

依照《专利法》第九条的规定,两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院行政部门的通知后自行协商确定申请人。"

《专利法》第九条涉及不同申请人就相同的发明创造先后提出专利申请的情形,即在涉及同样的发明创造的多项申请符合授予专利权的其他条件时,应当将专利权授予最先申请的人,该条款从先申请原则出发禁止重复授权。然而,该条款没有涉及同一申请人就相同的发明创造多次申请专利的问题,仅根据该条的字面含义,似乎专利法没有排除同一申请人就相同的发明创造获得两项或两项以上专利权的可能,这样理解显然违背了禁止重复授权这一专利制度的基本原则。

为了弥补该条款的不足,1992 年第一次修改《专利法》及 其《实施细则》时,在原《专利法实施细则》第十二条中增加了 "同样的发明创造只能被授予一项专利"的规定,作为该条的第 一款。此后,1995 年 8 月 26 日,中国专利局发布了第 6 号《审 查指南公报》,规定了审查程序中避免重复授权的具体处理方式。

2001年再次修改《专利法》时,将原《专利法实施细则》 第十二条第一款改为第十三条第一款。同年专利局再次修改了 《审查指南》 将上述第 6号《审查指南公报》纳入其中。

《专利法实施细则》第十三条第一款相对于《专利法》第九条规定了更为上位的原则,其不仅涵盖不同申请人就两项或两项以上同样的发明创造提出专利申请的情况,也涵盖了同一申请人就两项或两项以上同样的发明创造提出申请的情况,全面地表述了禁止重复授权这一专利制度的基本原则。进而,《专利法实施细则》第十三条第二款规定:"两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人"。这样,《专利法实施细则》第十三条涉及了不同申请人和同一申请人先后或者同日就同样的发明创造提出多项专利申请的情况,因此,《专利法》及其《实施细则》全面地禁止了将同样的发明创造重复授予专利权。

《专利法》第二条规定:"本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计",因此,《专利法》所述同样的发明创造应当包括同样的发明或者实用新型以及同样的外观设计。

(I) 对于发明、实用新型专利(申请),《专利法》第五十六条规定:"发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图用于解释权利要求。"

《审查指南》第二部分第三章第 6.1 节也相应规定:"《专利法实施细则》第十三条第一款所述的'同样的发明创造'是指两份申请要求保护的发明创造相同。在判断时,应当对两份发明或者实用新型申请或专利的权利要求书的内容进行比较,说明书及其附图用于解释权利要求。

两项权利要求要求保护的发明或者实用新型相同,是指它们 的技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同,预期 效果相同。

在判断时,应当对两份申请或者专利权的各项权利要求分别进行比较。其中一份申请或专利的一项权利要求与另一份申请或专利的某一项权利要求内容相同的,应当认为要求保护的是同样的发明创造。"

所以,在发明、实用新型专利(申请)中,判断是否是重复 授权,应当比较其权利要求内容是否相同。

(2) 对于外观设计专利(申请),《审查指南》第一部分第三章第4.5节规定:"在判断是否构成《专利法》第九条和《专利法实施细则》第十三条第一款的'同样的发明创造'时,应当以表示在两份外观设计专利申请或专利的图片或照片中的外观设计产品为准。

同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似。外观设计相同或者相近似的含义包括产品相同(相近似)、设计相同(相近似)两方面内容。"

根据该规定,在外观设计专利申请中,同样的发明创造涉及相同或相近似的外观设计,判断时应当将两项或两项以上的外观设计进行比较。

# 二、对"重复授权"的理解

禁止重复授权原则是各个施行专利保护国家均遵循的基本原则。我国《专利法实施细则》第十三条第一款与《专利法》第九条相比,从根本上禁止了重复授权,其中同样的发明创造"只能授予一项专利权"即所称的禁止重复授权原则。也就是说,法律已经明确规定了不能将同样的发明创造重复授予专利权。因此,对"重复授权"这一概念的理解是审查实践中处理同样的发明创造的基础。

目前对"同样的发明创造只能授予一项专利权"即对"重复

授权"的理解存在着不同的认识。一种观点为:同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在,否则即构成法律所禁止的"重复授权"。另一种观点认为:重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权。上述两种观点在考虑问题的出发点上有着各自不同的视点,从而产生了两种不同的结论。

根据我国《专利法》第二十二条第二款的规定,所述可能构 成抵触申请的情况只包括他人向国家专利局提出的申请,不包括 本人的申请。因此,我国《专利法》及其《实施细则》并没有禁 止同一申请人同时或先后就同样的发明创造分别提出发明专利和 实用新型专利申请。在我国,由于发明与实用新型专利申请的审 查程序不同,实用新型专利实行初步审查制度,其审查周期短, 授权快,但保护期短;而发明专利要自申请日起经过十八个月后 公布,并经请求进入实质审查,其审查周期较长,但其权利比较 稳定,保护期也较长。鉴于此种情况,\*一些申请人采用了同时或 先后提交两种专利申请的方式,以便尽快地获得专利权,同时得 到较长时间的保护期。考虑到我国的具体情况和申请人的愿望, 为了避免在同一时间内有两项或两项以上内容相同的发明创造处 干专利保护的状态,专利局于 1995 年 8 月 26 日发布了第 6 号 《审查指南公报》,该公报对这种情况作出了具体规定,并且在 2001年 10 月修改《审查指南》时,将其纳入了新的《审查指 南》。《审查指南》(2001)规定,在发明专利的实质审查中,若 发现同一申请人存在两项同样的发明创造申请,或者其中一项已 经获得了专利权,且被审查的发明专利申请符合被授予专利权的 条件时,应通知申请人在两者中选择其一,而不是直接驳回被审 杳的申请。

上述规定,体现了同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在的思想。专利局在多年的审查实

践中也是遵循《审查指南》这一规范性文件进行审查的,目前已 经存在相当数量的这种申请或已经授权的专利。

将"同样的发明创造只能授予一项专利权"理解为同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在,其一方面是基于上述《专利法》和《审查指南》的规定,坚持了禁止重复授权的原则;另一方面又具有一定的合理性,即在法律不禁止同一申请人就同样的发明创造先后或同时提出两份以上专利申请的前提下,针对我国发明和实用新型审查制度的特点,使申请人可以兼收实用新型专利保护及时和发明专利保护期长的优点,为申请人灵活地保护其发明创造提供方便。

案例:专利复审委员会第 3209 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年3月26日,专利复审委员会作出第3209号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为92106401.2 、发明名称为"一种高效节能双层炉排反烧锅炉"的发明专利权。本专利的申请日为1992年2月22日,专利权人为舒学章。

授权公告的权利要求书如下:

"1. 一种立式或卧式双层炉排平面波浪型(形)反烧炉排锅炉,其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型(形)布置。"

无效宣告请求人济宁无压锅炉厂于 2000 年 12 月 22 日向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由是本发明不符合中国《专利法实施细则》第十二条第一款的规定。请求人同时提交了下列附件 1: 与本发明专利为同一专利权人的公告号为CN2097376U 的实用新型专利说明书,公告日为 1992 年 2 月 26 日。

经合议组核查,附件1实用新型专利的申请日为1991年2 月7日,授权公告日为1992年2月26日。该实用新型的权利期 限届满前,专利权人请求了续展,其专利权已于 1999 年 2月 8 日终止。本专利的申请日为 1992 年 2 月 22 日,申请时附件 1 实用新型申请尚未公告。本发明的颁证日为 1999 年 8 月 14 日,授权公告日为 1999 年 10 月 13 日,可见,本发明授权时,附件 1 实用新型专利权已经终止,不存在附件 1 实用新型专利权和本发明专利权共同存在的情况。因此,本发明专利权的授予不违反《专利法实施细则》第十二条第一款的规定。

#### 【案例评析】

本案例体现着"同样的发明创造只能授予一项专利权应当理解为同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在"的观点。属于同一专利权人的实用新型专利于1999年2月8日起终止,发明专利于1999年8月14日授权,在请求无效时只有发明专利尚处于有效状态,因此,合议组没有依据《专利法实施细则》第十二条第一款(第二次修改后的《专利法实施细则》第十三条第一款)的规定宣告发明专利权无效。

本案例的上述观点在在后的司法审查程序中虽然得到了北京市第一中级人民法院的支持,但北京市高级人民法院对本案的终审判决撤销了专利复审委员会作出的第 3209 号无效宣告请求审查决定。北京市高院的判决认为:重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权。我国专利制度的建立,不仅是为了保护专利权人的合法权益,同时也要保护社会公众的利益。一项专利一旦权利终止,从终止日起就进入公有领域,任何人都可以对该公有技术加以利用。本案发明专利被授权相当于将已进入公有领域的技术又赋予了专利权,应属于重复授权。

## 三、"禁止重复授权"与"新颖性"在立法目的上的比较

专利权的基本含义是权利人禁止他人未经其许可实施其发明创造,所以禁止重复授权是专利制度的基本原则。《专利法》第九条、《专利法实施细则》第十三条都表达了这一基本原则。除此之外,《专利法》第二十二条第二款的规定也在一定程度上避免将同样的发明创造授予两项或两项以上的专利权,特别是该条款中关于抵触申请的规定,其最初的目的就是为了防止重复授权。因此,重复授权与新颖性之间有着密切的联系。

《专利法》关于重复授权与新颖性的规定,从其立法目的、 比较对象以及判断方式上相互关联,但两者在上述方面并不完全 相同,存在许多差异。明确两者的关系,对判断是否重复授权有 着重要的意义。

#### (一)新颖性

《专利法》第二十二条第一、二款规定:"授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。"

根据该条款的规定,新颖性是发明和实用新型专利申请授权 所必须具备的条件之一,若不具备新颖性,则不必考虑其是否具 备创造性等。

该条第二款所述的"申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知"的技术即为《专利法实施细则》第三十条所规

定的现有技术。因此可以看出,新颖性的立法目的首先是为了维护一种基本的公众利益,即,如果一项要求保护的技术方案在其申请日前已经为公众知晓,则无论发明人为此付出了多么大的努力,该申请均不能被授予专利权。因为设立专利制度的主要目的之一在于鼓励人们从事发明创造活动,并及早地将不为人们所知的新的发明创造向社会公开,以促进社会经济技术的发展,对已经成为现有技术组成部分的技术方案,没有必要也不应该再给予专利保护。从这方面说,新颖性这一立法目的是与设立专利制度的目的相适应的。

此外,为了避免对同样的发明或实用新型重复授权,在判断一项申请或专利的新颖性时,还应当考虑申请日以前由他人向专利局提出过申请,并在申请日(含申请日)以后公布的专利文件。因此,《专利法》第二十二条第二款还规定:"没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中",即抵触申请。抵触申请的设立不仅仅是为了避免重复授权,将这种由他人在先申请在后公开的专利文件纳入新颖性的全文比较的范围。其目的一方面是考虑那些要求保护的技术只是重复了已经被他人在先申请公开的内容、没有对技术加以丰富,所以,相同内容的在后申请不应当得到作为报偿的专利权;另一方面是考虑若仅比较两申请权利要求之间是否相同,不考虑说明书所公开的内容,则在后申请必须等在先申请审查完成后才能判断权利要求是否相同,若进行全文比较,则在专利审查中更具操作性。

所以判断新颖性时,除了要判断要求保护的技术方案是否为现有技术所公开外,还要判断所述的技术方案是否被上述有可能成为抵触申请的专利文件所公开。因此,从整体上说,新颖性标准的设立既有防止将公知的技术内容授予专利权的目的,也含有避免重复授权的目的。其在比较对象上采用全文制,更多的是考

虑了要求保护的技术方案是否已经由他人向国家知识产权局提出了专利申请,是否丰富了现有技术等。

### (二)禁止重复授权

《专利法实施细则》第十三条第一款规定同样的发明创造只能被授予一项专利权,其立法目的就是为了避免将同样的发明创造重复授予专利权。如果将同样的发明创造授予两项或两项以上专利权,则这些权利之间会产生冲突,显然与专利权的排他性原则相悖,因此必须予以禁止。 《专利法实施细则》第十三条第二款还对两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的情形进行了规定,其目的与第一款一样,是要避免将不同申请人同一日的同样的发明创造都授予专利权。

# 第二节 重复授权的审查

《专利法》及其《实施细则》从根本上确立了禁止将同样的 发明创造授予多个专利权的原则,但禁止重复授予专利权的前提 条件是要确定什么是同样的发明创造,因此,认定什么是同样的 发明创造是非常重要的。

《专利法》第五十六条规定:"发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图用于解释权利要求。"

《审查指南》规定发明和实用新型专利是否为同样的发明创造的判断原则:

- "两项权利要求所要求保护的发明或者实用新型相同,是指它们的技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同, 预期效果相同"。
  - "在判断时 应当对两份申请或者专利的各项权利要求分别

进行比较。其中一份申请或专利的一项权利要求与另一份申请或者专利的某一项权利要求内容相同的,应当认为要求保护的是同样的发明创造。"

两份申请或者专利的说明书的内容相同,但其权利要求的内容不同的,应当认为所要求保护的发明创造不同。例如,同一申请人提交的两份申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法,其中一份申请的权利要求书要求保护的是该产品的方法,应当认为要求保护的是不同的发明创造。

根据上述规定,判断实用新型和发明申请(专利)是否属于同样的发明创造,应当在两权利要求之间进行,若两权利要求为内容相同的技术方案,则两者为同样的发明创造。

一、对比时应当将权利要求作为一个整体技术方案进行对比

同其他判断方式相同,对于发明和实用新型专利来说,判断两权利要求是否为内容相同的技术方案,应当将权利要求限定的内容作为一个整体来进行比较,也就是说,比较两个或多个技术方案是否是内容相同的技术方案,而非权利要求中的某个或几个技术特征的比较。

案例:专利复审委员会第 4806 号无效宣告请求审查决定 简介

2003 年 2 月 20 日,专利复审委员会作出第 4806 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为 98221359.X ,发明名称为加力管钳的实用新型专利权。该实用新型专利的申请日为 1998 年 5 月 29 日,授权公告日为 1999 年 8 月 18 日,专利权人为王忠安。

该专利授权公告的权利要求书为:

- "1.一种加力管钳,其由活动钳口、调节螺母、钳体、钳柄组成,其特征在于:钳柄采用套管式结构,由套管和加力拉杆组成,加力拉杆可在套管中伸缩,套管上设有加力拉杆定位装置,其是在套管尾端设一定位堵环,定位堵环中设有一卡簧,卡簧径向夹紧加力拉杆。
- 2. 如权利要求 1 所述的加力管钳,其特征在于所说的钳体后端还套设一偏心调节环。"

在无效宣告请求中,请求人之一提出的一个无效理由为:相对证据 5 的权利要求 2 ,该实用新型专利的权利要求 2 不符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。

证据 5 是申请号为 97233967.1 ,发明名称为"加力管钳"的实用新型专利,专利权人同为王忠安,申请日为 1997 年 8 月 7 日,授权公告日为 1999 年 2 月 3 日。相对于被请求宣告无效的专利来说,证据 5 为在先申请在后公开的专利,两件专利的专利权人均为王忠安。证据 5 的权利要求 1 、 2 分别为:

- "I. 一种加力管钳,其设有活动钳口、钳体、钳柄,钳体前端设有钳齿,其特征在于钳体上端设有一开口槽、开口槽两壁上设有铰连调节孔,活动钳口一端位于钳体开口槽内,其上也设有若干铰连调节孔,钳体和活动钳口通过插轴铰连,钳体后端连接有伸缩式钳柄。
- 2. 如权利要求 1 所述的加力管钳,其特征在于所说钳体后端还套设一偏心调节环。"

针对上述请求,合议组认为,虽然证据 5 的权利要求 2 的附加技术特征与涉案专利的权利要求 2 的附加技术特征相同,但它们并非相同的技术方案。证据 5 的权利要求 2 的技术方案由其权利要求 1 的全部技术特征加上上述的附加技术特征构成;而涉案专利的权利要求 2 由其权利要求 1 的全部技术特征与上述的附加技术特征来限定。由于证据 5 权利要求 1 与涉案专利权利要求 1

内容不相同,所以,两专利权利要求 2 是由不同技术特征构成的不同内容的技术方案,不属于同样的发明创造,涉案专利的权利要求 2 符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。

#### 【案例评析】

众所周知,在该案例中,不管是证据 5 权利要求 2,还是涉案专利权利要求 2 都不仅仅只由所述的附加技术特征构成,它们保护的均是在各自权利要求 1 技术方案的基础上再附加各自的附加技术特征而形成的技术方案,不能仅比较两者的附加技术特征,而应当对要求保护的技术方案进行整体比较。因此,即使两者附加技术特征相同,但两权利要求 2 的技术方案仍由于它们各自引用的权利要求内容的不同而不同,两者只是含有一些相同的技术特征,但属于不同的技术方案。在这种情况下,不能认为涉案专利权利要求 2 与对比文件 5 权利要求 2 是同样的发明创造。

# 二、权利要求主题不同的技术方案

重复授权是指要求保护的发明创造相同,由于权利要求保护 主题的差异,使得权利要求保护的对象、权利要求的内容有所 不同。

案例:专利复审委员会第 4573 号无效宣告请求审查决定 简介

2002年10月29日,专利复审委员会作出第4573号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为98209753.0,名称为"一种与刀剑相配的鞘"的实用新型专利权。该实用新型专利申请日为1998年4月22日,授权公告日为2000年2月16日,专利权人为张叶胜。

在本次无效宣告请求提出前,该专利被已生效的第 2578 号

### 无效决定维持有效的权利要求是:

"1.一种与刀剑相配的鞘,其鞘体由内衬里和包复在内衬里外的、制有各种花纹图形的外鞘构成,其特征在于所述的内衬里(2)采用木质材料,外鞘(3)采用高分子材料,用模压制作方法将外层与内衬里(2)合铸为一体。"

针对上述实用新型专利权,无效请求人于 2002 年 4 月 15 日 向专利复审委员会提出了无效宣告请求,无效理由之一是该专利不符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。其依据为:

证据 2: 98211046.4 号实用新型专利说明书,申请日为 1998 年 2月 17日,授权公告日为 1999年7月 21日,专利权人为张叶 胜。证据 2 的权利要求书为:

- "1. 一种仿古龙泉宝刀,它主要由刀身和刀鞘两大部分组成,刀身的尾部配置有刀柄,其特征在于所述的刀身(1) 尾部设置有刀身连接杆(3),该连接杆(3) 穿过刀柄(4)的中心与刀柄(4) 合铸为一体。
- 2. 如权利要求 1 所述的仿古龙泉宝刀,其特征在于所述的 刀柄(4)的前后两端分别设置有刀盘(5)和刀尾(6),且它们 均用高分子材料合铸为一体。
- 3. 如权利要求 1 或 2 所述的仿古龙泉宝刀,其特征在于所述的与刀身(1)相配的刀鞘(2)由内衬里(7)和外鞘(8)内外包复而成,且外鞘(8)用高分子材料将内衬里(7)合铸成一体。"

合议组认为,对比文件 2 要求保护的是一种仿古龙泉宝刀, 其权利要求除了限定刀鞘外,还对刀身作了限定。而涉案专利权 利要求只保护与刀剑相配的鞘,没有对刀身进一步限定,可见, 本专利与对比文件 2 保护的并不是同样的发明创造,本专利符合 《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。

#### 【案例评析】

从上述案例来看,证据 2 的独立权利要求 1 保护一种仿古宝刀,该宝刀包括有刀身和刀鞘,同时该权利要求还对刀身的结构进行了限定。

涉案专利的权利要求 1 保护的是一种刀鞘,该刀鞘是与刀剑相配的,同时具体限定了刀鞘体的结构。

将涉案专利与证据 2 的权利要求比较,可以看出,它们保护的主题不同,一个保护由特定的刀身和未限定具体结构的刀鞘组成的仿古宝刀,一个只保护一种特定的刀鞘。因此,两权利要求所保护的对象,也就是其内容、保护范围不相同。

证据 2 的权利要求 2 为其独立专利权利要求 1 的从属权利要求,在权利要求 1 的基础上进一步限定了刀柄的结构和材料,权利要求 3 为引用权利要求 1 或 2 的从属权利要求,进一步限定了刀鞘的结构。该刀鞘的结构与涉案专利权利要求 1 的刀鞘部分相同,但存在区别,如后者限定外鞘制有各种花纹图形,并且刀鞘的内衬里采用木质材料制作,而证据 2 的权利要求没有这种限定。因此涉案专利权利要求 1 与证据 2 的各个权利要求相比,技术特征不完全相同;由这些技术特征限定的保护主题也不相同;两者技术解决手段有区别;并由于技术特征的不同导致了技术效果的不同。因此,不属于《专利法实施细则》第十三条第一款规定的同样的发明创造。

另外,即使涉案专利所要求保护的鞘与证据 2 的宝刀鞘完全相同,由于证据 2 的权利要求保护的对象是由刀身和刀鞘组合而成的一种刀,故两者保护的主题不同,仍然不属于同样的发明创造。

# 三、由不同技术特征构成的技术方案

权利要求保护的整体技术方案是由其中各个技术特征的组合

形成的。构成技术方案的技术特征不同,则导致权利要求技术内容不同,即技术方案不同,由此,技术方案的技术解决手段、技术效果等都可能会产生变化。

案例 1: 专利复审委员会第 4912 号无效宣告请求审查决定 简介

2003 年 3 月 18 日,专利复审委员会作出第 4912 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为 99238607.1 ,发明名称为"一种晾衣架支座"的实用新型专利权。该专利的申请日为 1999年 8 月 28 日,授权公告日为 2000 年 6 月 14 日,专利权人为揭阳市南光实业有限公司。

授权的权利要求 1~8为:

- "1. 一种晾衣架支座,其特征在于:含有顶座(1)、罩壳(2)和滑轮装置(3);所述滑轮装置含有水平滑轮(7)、垂直滑轮(8)、安装水平滑轮的支承碗(9)和安装垂直滑轮的滑轮座(10),滑轮座与水平滑轮的芯轴(11)下端转动连接;水平滑轮的芯轴与顶座固定连接;罩壳与顶座固定连接,罩壳上开有出绳孔(15. 16).
- 2. 根据权利要求 1 所述的晾衣架支座,其特征在于:所述滑轮座与水平滑轮的芯轴下端的转动连接方式是通过滑轮座的顶肩(13) 支撑在芯轴下端设置的垫圈(12)上。
- 3. 根据权利要求  $_1$  或  $_2$  所述的晾衣架支座,其特征在于:所述罩壳上的出绳孔有四个,其中,一个孔为双绳孔( $_{15}$ ),三个为单绳孔( $_{16}$ )。
- 4. 根据权利要求 1 或 2 所述的晾衣架支座,其特征在于:所述安装水平滑轮的支承碗与水平滑轮之间设置有垫圈  $(5)_{\circ}$
- 5. 根据权利要求 3 所述的晾衣架支座,其特征在于:所述安装水平滑轮的支承碗与水平滑轮之间设置有垫圈(5)。

- 6. 根据权利要求 1或 2 所述的晾衣架支座,其特征在于:所述顶座(1)上设置有可供固定于天花板上的安装孔(4)。
- 7. 根据权利要求 3 所述的晾衣架支座,其特征在于:所述顶座(1)上设置有可供固定于天花板上的安装孔(4)。
- 8. 根据权利要求 4 所述的晾衣架支座,其特征在于:所述顶座(1)上设置有可供固定于天花板上的安装孔(4)。"

请求人针对该专利权提出无效宣告请求。无效理由之一为,依据证据 2 涉案专利权利要求 1~8 不符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。

证据 2 为申请号为 99236939. 8、发明名称为"晾衣架支座"的实用新型专利。专利权人与涉案专利专利权人相同,申请日为 1999 年 8 月 24 日,授权公告日为 2000 年 6 月 14 日。

证据 2 的独立权利要求 1 为:"一种晾衣架支座,其特征在于:含有衬板(1)、罩 壳(2) 和滑轮装置(3),所述衬板、罩 壳上分别设置有对应匹配的螺旋面齿翼(5、6);所述滑轮装置含有水平滑轮(7)、垂直滑轮(8)、安装水平滑轮的支承碗(9)和安装垂直滑轮的滑轮座(10),滑轮座与水平滑轮的芯轴(11)下端转动连接,支承碗支撑在罩壳的内凸台(14)上,罩壳上开有出绳孔(15、16)。"

合议组认为,将涉案专利权利要求 1与证据 2 权利要求 1 对 比可以发现,二者虽然属于相同的技术领域,但所要解决的技术 问题和技术方案是有区别的,预期效果也不尽相同。上述三个方 面具体不同之处体现在:

- (1) 就所要解决的技术问题而言,涉案专利提出"用顶座替代原支承柱,滑轮装置置于顶座之下,其水平滑轮、垂直滑轮可加大直径,便于安装,转动轻松、省力";与之不同的是,证据2提出要"便于罩壳转过±90。安装"",更适于各种安装条件"。
  - (2) 就技术方案而言,首先,涉案专利权利要求 1技术方案

(3) 由于上述区别技术特征的存在,致使涉案专利权利要求 1 要求保护的晾衣架支座与证据 2 权利要求 1 要求保护的晾衣架 支座在构造上存在明显差异,导致二者所产生的预期效果不同。在上述三个方面均存在差异的情况下,涉案专利权利要求 1 与证据 2 权利要求 1 显然不属于同样的发明创造。

证据 2 权利要求  $2\sim6$  是其独立权利要求 1 的从属权利要求 1 将本专利的权利要求 1 分别与证据 2 中的从属权利要求  $2\sim6$  进行比较可以看出,涉案专利权利要求 1 与证据 2 权利要求  $2\sim6$  之间同样存在上述三方面的差异。所以涉案专利权利要求 1 与证据 2 权利要求  $2\sim6$  中的任一项也不属于同样的发明创造。所以,请求人认为相对于证据 2 本专利权利要求 1 不符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定的主张缺乏依据,不能成立。涉案专利权利要求  $2\sim8$  是其独立权利要求 1 的从属权利要求 1 与证据 2 的各个权利要求相比,所述技术方案同样包含了上述差异,在涉案专利独立权利要求 1 与证据 2 权利要求  $1\sim6$  不属于同样发明创造的前提下,涉案专利从属权利要求  $2\sim8$  与证据 2 权利要求  $1\sim6$  也不属于同样的发明创造。

综上所述,本案合议组对于请求人关于本专利不符合《专利 法实施细则》第十三条第一款规定的主张不予支持。

### 【案例评析】

两项权利要求要求保护的发明或者实用新型相同,是指它们的技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质相同,预期效果相同。

比较上述涉案专利独立权利要求 1 与证据 2 独立权利要求 1,两者虽然技术领域相同,但技术方案的构成有区别。前者水平滑轮的芯轴与顶座固定连接,且罩壳与顶座固定连接;而证据 2 的权利要求 1 限定安装水平滑轮的支承碗支撑在罩壳的内凸台上,所述衬板、罩壳上分别设置有对应匹配的螺旋面齿翼等。由于这些结构的差异,导致两技术方案解决不同的技术问题,并导致前者滑轮组的重量不通过罩壳而直接作用于顶部的安装处,而后者由罩壳直接承担滑轮组的重量;此外,后者通过螺旋面齿翼的设置使罩壳与衬板之间具有独特的转动安装方式,因此可以实现罩壳旋转 90°以便于安装。可见,这些结构的变化并不是请求人所述简单的等同变换。上述两个由不同技术特征构成的技术方案,具有不同的技术解决手段,不同的技术效果,因此不属于同样的发明创造。

在两专利独立权利要求技术方案及其技术效果不同,并且两专利的从属权利要求之间仍然存在前述区别的情况下,涉案专利从属权利要求 2~8 与证据 2各项权利要求也不属于同样的发明创造。

案例 2: 专利复审委员会第 3135 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年3月14日,专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为98220223.7号、发明名称为"洗衣机内桶"的实用新型专利。该专利申请日为1998年2月3日,授权公告日为1999年7月21日,专利权人为海尔集团公司和青

岛海尔洗衣机有限总公司。

该涉案专利授权公告的权利要求如下:

- "1. 一种洗衣机内桶,它包括内桶(1),内桶(1)桶底上有波轮凹槽(6),其特征在于在波轮凹槽(6)外的内桶(1)桶底上设有一圈凸起带(3)。
- 2. 根据权利要求 1 所述的洗衣机内桶,其特征在于凸起带(3) 外侧桶底上设有漏水孔(5)。
- 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的洗衣机内桶,其特征在于所述的凸起带(3) 高度在  $5 \sim 15$ mm 范围。"

针对上述专利权,请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求,该无效程序中提出的无效理由有:证据 7 可作为本专利授权不符合《专利法实施细则》第十二条第一款(第二次修改后的《专利法实施细则》第十三条第一款)的证据,具体地说,该专利的权利要求 1、3 分别与证据 7 中的权利要求 1、2 相同。

证据 7 为申请号为 97233558.7 的实用新型专利说明书,申请日为 1997 年 7月 4 日,授权公告日为 1999 年 2 月 3 日,专利权人同为海尔集团公司和青岛海尔洗衣机有限总公司。证据 7 权利要求如下:

- 1. 一种洗衣机内桶,它包括一个桶体,其特征在于在桶体底部波轮外设置圆周排列的凸起。
- 2. 根据权利要求 1 所述的洗衣机内桶,其特征在于凸起的高度为 5 至 30毫米之间。
- 3. 根据权利要求 2 所述的洗衣机内桶,其特征在于凸起有三个以上,且沿圆周均匀排列。
- 4. 根据权利要求 2 所述的洗衣机内桶,其特征在于凸起为一环形带。"

合议组认为,证据 7 的公开日(1999 年 2 月 3 日)在涉案专利申请日之后,且专利权人与涉案专利的专利权人相同。将本专

利权利要求 1 与证据 7 权利要求 1 相比,其区别在于涉案专利权利要求 1 中的凸起为一圈凸起带,表明该凸起为一个连续的带状物;而证据 7 权利要求 1 中的凸起为圆周排列,表明该凸起是不连续的。因此,二者的凸起的结构是不相同的。由此,涉案专利权利要求 1 与证据 7 权利要求 1 要求保护的技术方案不同,保护范围也不相同。

因为涉案专利权利要求 1 与证据 7权利要求 1 保护的是不同的发明创造,所以涉案专利从属权利要求 3 与证据 7 从属权利要求 2 也不属于同样的发明创造。

该决定维持了涉案专利的专利权有效。

#### 【案例评析】

在该案例中,涉案专利与证据7均涉及洗衣机内桶,内桶底 部设有波轮,并且波轮外还设有凸起。两者的区别在于,一个的 凸起为一圈凸起带,另一个的凸起为在波轮外圆周排列的凸起。 两专利的说明书对各自要解决的技术问题以及技术效果也都做了 描述,涉案专利的出发点是要解决洗衣机内桶能够适应不同大小 波轮的问题,具体来说,是要将大波轮安装在所设的环行凸起带 上,小波轮安装在原波轮凹槽中,以便节约生产、制造成本:而 证据 7 要提供一种能够产生多方向水流的、高效洗涤的内桶,达 到该目的的技术手段即是在波轮外设置不连续的、圆周排列的凸 起,以便使水流从底部翻起后,首先与凸起发生冲击,从而整股 的水流被分解为细小的水流。由此可见,这两种凸起结构上的差 别正是由两者在所要解决的技术问题以及所要达到的技术效果上 的不同所决定的。如该决定所述,涉案专利权利要求 1 中的一圈 凸起带表明其凸起是一连续的带状物,而证据7权利要求1中的 圆周排列的凸起的限定使其凸起不连续地排列成一圈,这是两种 结构不同的技术特征。构成两权利要求技术方案的技术特征不

同,则形成了两种不同的技术方案。客观地说,洗衣机内桶所达到的技术效果一般是通过凸起的结构来实现的,上述技术特征的区别,必然会使两技术方案产生不同的技术效果。涉案专利与证据 7 的两独立权利要求 1 不属于同样的发明创造;涉案专利权利要求 3 与证据 7 权利要求 2 ,虽然两者在凸起的高度范围上有重叠,但由于它们分别引用的独立权利要求属于不同的发明创造,它们之间也不可能是同样的发明创造。

案例 3:专利复审委员会第 2029 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 3 月 23 日,专利复审委员会作出了第 2029 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为 95229146.0 、发明名称为"双层艺术玻璃容器"的实用新型专利权。该专利申请日为 1995 年 12 月 21 日,授权公告日为 1996 年 10 月 23 日,专利权人为卢恩光。

授权公告的权利要求如下:

- "1. 种双层艺术玻璃容器,由带有图案层(1)和底面
- (3) 的图案壁(2)组成,其特征在于图案层(1) 附着于图案壁
- (2) 的外表面上,图案壁(2)外套有一个带底面(5)的端口处与图案壁(2)相熔结成一体外(处)(7)的外壁层(4),外壁层(4)与图案壁(2)之间形成夹空层(6)。
- 2. 如权利要求 1所述的一种双层艺术玻璃容器,其特征在于所述的外壁层(4) 各处的壁厚不相同。
- 3. 如权利要求 1 或 2 所述的一种双层艺术玻璃容器,其特征在于所述的底面(5)与底面(3)相熔结成一个底面。
- 4. 如权利要求 1 或 2 所述的一种双层艺术玻璃容器, 其特征在于所述的夹空层(6)为真空层。
  - 5. 如权利要求 3 所述的一种双层艺术玻璃容器, 其特征在

于所述的夹空层(6)为真空层。

- 6. 一种双层艺术玻璃容器,由带图案层(1)和底面(3)的图案壁(2)组成,其特征在于图案层(1)附着于图案壁(2)的外表面上,图案壁(2)外罩有一层仅覆盖于图案层(1)上,边端与图案壁(2)相熔结成一体处(7)的玻璃外壁层(4),外壁层(4)与图案壁(2)之间形成夹空层(6)。
- 7. 如权利要求 6 所述的一种双层艺术玻璃瓶,其特征在于所述的外壁层(4) 各处的壁厚不同。
- 8. 如权利要求 6 或 7 所述的一种双层艺术玻璃容器, 其特征在于所述的夹空层(6)为真空层。
- 9. 一种双层艺术玻璃容器,由带图案层(1)和底面(3)的图案壁(2)组成,其特征在于图案层(1)附着于图案壁(2)的内侧面上,图案壁(2)内置有一个端口与图案壁(2)相熔结成一体处(7)的带底面(9)的内壁层(8),内壁层(8)与图案层(2)之间形成夹空层(6)。
- 10. 如权利要求 9 所述的一种双层艺术玻璃容器,其特征在于所述的底面(9)与底面(3)相熔结成一个底面。
- 11. 如权利要求 9 或 10 所述的一种双层艺术玻璃容器,其特征在于所述的夹空层(6) 为真空层。"

针对上述专利权,多个请求人请求宣告该专利无效,其中两请求人提出该专利权不符合《专利法实施细则》第十二条第一款的规定(现第十三条第一款),提交的证据 4 为申请号为95235265.6,发明名称为"一种双体玻璃瓶"的专利说明书。该证据的申请日为 1995 年 12 月 13 日、授权公告日为 1997 年 5 月 11 日,专利权人为卢恩光。该证据 4 的权利要求书为:

"1. 一 种双体玻璃瓶,其特征在于是由内、外体(1)、(2)在瓶口(4)处交汇成一体,且内、外体(1)、(2)之间形成夹空层(3)组成。

- 2. 如权利要求 1 所述的一种双体玻璃瓶,其特征在于内、外体(1)、(2) 还共交汇结成一个底面(5)。
- 3. 如权利要求 1 或 2 所述的一种双体玻璃瓶,其特征在于所述的瓶口(4)上有与外配盖相配合的丝口(6)。
- 4. 如权利要求 1 或 2 所述的一种双体玻璃瓶,其特征在于所述的夹空层(3)为真空层。
- 5. 如权利要求 1或 2 所述的一种双体玻璃瓶,其特征在于所述的内、外体(1)、(2) 除交汇成一体处部分及相应过渡部分外,其他部分形状相同。
- 6. 如权利要求 1 或 2 所述的一种双体玻璃瓶,其特征在于所述的内、外体 (1) 、 (2 )除交汇成一体处部分及相应过渡部分外,其他部分形状不相同。"

合议组认定:证据与争议专利为同一专利权人的专利。其申请日在争议专利申请日之前,其公开日在争议专利申请日之后。 将证据 4 的权利要求与争议专利权利要求比较,可以看出,两者的权利要求不同。前者是对双体玻璃瓶的保护,因此,在所有权利要求中均无图案层;而后者则是对带有图案层的双层艺术玻璃容器的保护。至于请求人认为,争议专利权利要求 3 与证据 4 中的权利要求 2 相同以及争议专利权利要求 4、5、8 与证据 4 中的权利要求 4 相同,合议组认为,从属权利要求不仅包括其附加的技术特征而且包括其从属的独立权利要求中的所有技术特征,因此,仅以其附加特征相同而断言其整个权利要求相同的观点不符合权利要求比较的基本判断方法。

## 【案例评析】

涉案专利与证据 4 分别为同一专利权人获得的两项专利权。 证据 4 的申请日在先,其保护一种内、外体之间形成夹空层,并 且在瓶口处交汇为一体的双体玻璃瓶;涉案专利在证据 4 的基础 上进行了改进,在双层玻璃容器(瓶)的内层壁外增加了图案层,形成了一种内层玻璃上带有图案层的双层艺术玻璃容器。从两者的独立权利要求的内容来看,由于涉案专利增加了一个技术特征,其技术方案的构成不同于证据4的技术方案,保护范围也不相同。此外,根据涉案专利说明书可知,通过在内层玻璃壁外侧设置图案层这种技术手段,可以解决图案层退色、损坏等问题。因此,涉案专利与证据4在权利要求技术方案的构成、保护范围、发明目的到技术效果方面都有差异。作为对在先专利的改进,证据4实际上是涉案专利的基础专利,两者存在着密切的联系。相对来说,证据4具有一个较宽的保护范围,而涉案专利要求保护的是一个较窄的保护范围,并且所述较宽的范围覆盖了较窄的范围,但两者仍然不属于同样的发明创造。

# 第三节 重复授权审查应注意的问题

如前所述,《专利法》及其《实施细则》中有关重复授权与新颖性的法律条款的设定在立法目的上有联系,也有区别,因此,在重复授权的审查中应注意以下问题。

# 一、比较的客体

基于上述立法目的的差异,在判断发明或实用新型是否具备 新颖性以及是否为重复授权时,两者所比较的对象不完全相同。

在判断新颖性时,首先应将要求保护的技术方案与现有技术 所公开的全部内容进行比较,只要现有技术公开了权利要求所述 的技术方案,则该技术方案已为公众所知,所述的权利要求不具 备新颖性。此外,还应将要求保护的技术方案与有可能成为抵触 申请的在先专利申请文件公开的全部内容进行比较,即与权利要 求书、说明书及其附图所公开的内容比较。 根据《专利法实施细则》第十三条规定的禁止重复授权原则,在判断两项或两项以上专利(申请)是否为同样的发明或实用新型时,是针对权利要求的保护范围而言的,只要保证两项或两项以上专利(申请)权利要求的内容不同,即可避免重复授权;所以,只需将在后申请的权利要求与在先申请的权利要求进行比较即可,即使两者说明书内容完全相同,但只要两者权利要求的内容不同,所保护的权利不相同,则不会出现重复授权的问题。

从上述两者比较的对象来看,新颖性的判断标准更为严格,即在判断专利(申请)是否具备新颖性时,需要将权利要求所述技术方案与现有技术以及可能构成抵触申请所公开的全部内容进行比较。而在判断是否是重复授权时,只需要将权利要求所述的技术方案与其他专利(申请)权利要求的技术方案相比较即可。

下面通过案例作进一步解释。

## (一)限干专利权之间的比较

无效宣告请求中依据《专利法实施细则》第十三条第一款规定请求宣告无效的情形,应当为存在两个或两个以上被授予专利权的同样的发明创造的情形,一专利权与一申请之间,或者专利权与非专利文献之间不存在重复授权问题。

案例:专利复审委员会第 2739 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 9 月 15 日,专利复审委员会作出第 2739 号无效宣告审查决定。该决定涉及申请号为 97217988.7 ,发明名称为"油井多项存储收集器"的实用新型专利权。无效宣告请求人以该实用新型专利不符合《专利法实施细则》第十二条第一款(第二次修改后的《专利法实施细则》第十三条第一款)的规定为由请求宣

告该专利权无效。

无效请求人提交了附件 5:申请号为 97105643.9、发明名称为"油井多功能密闭储油装置"的发明专利申请说明书,其申请日为 1997年 1月 17日,公开日为 1997年 10月 22日,申请人为本专利的专利权人。

针对请求人的无效宣告请求,专利权人修改了权利要求书,将某些从属权利要求与独立权利要求合并。针对该修改的权利要求书,请求人仍然认为其相对于在先申请——附件 5 , 不符合《专利法实施细则》第十二条第一款的规定,属于重复授权。而专利权人认为与本专利相同的在先申请 97105643.9 号发明专利申请尚处于实质审查阶段,还没有被授予专利权,不存在重复授权的问题。

合议组经过审查,在修改的权利要求书的基础上对本实用新型专利与附件 5 是否为将同样的发明创造重复授权作出了决定。认为:无效请求人提供的附件 5 到本决定作出之日尚未授权,因此本专利目前尚不存在《专利法实施细则》第十二条第一款禁止的重复授权的问题。

### 【案例评析】

根据《专利法》第四十五条、《专利法实施细则》第六十四条以及《审查指南》第四部分第六章第 3 节的规定,针对依照《专利法》第九条不能取得专利权而被授予专利权的,以及授权不符合《专利法实施细则》第十三条第一款规定的情形,即针对专利局已经将先后或者同一日提出专利申请的同样的发明创造授予了多个专利权的情形,任何单位或个人可以请求宣告该专利权无效。

从该案例来看,本实用新型专利与附件 5——发明专利申请,为同一申请人的两项专利申请,发明专利申请(附件 5)申

请日在先,实用新型专利申请日在后,其中实用新型申请被授予 专利权,在无效宣告审查程序乃至作出审查决定之日,发明专利 申请尚未被授权,即处于一申请,一专利的状态。

在无效宣告审查过程中,请求人提出两者技术方案完全相同,专利权人也认为发明专利申请与本专利相同。但在本案中,即使两者权利要求所述的技术方案完全相同,也由于附件 5(发明专利申请)未被授予专利权,对于专利权人来说,没有就同样的发明创造同时拥有两项专利权,因此,并不违反《专利法实施细则》第十三条第一款关于"同样的发明创造只能被授予一项专利权"的规定。

事实上,中国《专利法》及其《实施细则》并未禁止同一申请人,就同样的发明创造同日或先后提出两个专利申请,特别是没有禁止分别就同样的发明创造提出实用新型和发明专利申请。但是,在实质审查程序中,为了预先防止可能产生的重复授权,《审查指南》第二部分第三章对涉及同样的发明创造的各种情况作出了明确规定,其中第 6.2.2 节,即是对同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权,并且尚未授权的申请符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行选择的规定。根据此规定,申请人可以选择放弃其已经授予的专利权,也可以撤回尚未授权的申请,还可以对申请进行修改,使其符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。

对于本案例的情况,若附件 5 符合授予专利权的条件,本专利的专利权人,即发明专利申请的申请人可以在接到实质审查员的通知书后,进行选择或修改,在其选择或修改符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定以及《审查指南》的其他规定后,则可以避免重复授权的问题。

#### (二)限干权利要求之间的比较

判断是否为重复授权时,应当对两份专利的各项权利要求分别进行比较,而不是像判断新颖性那样,与对比文件公开的全文进行比较。

案例:专利复审委员会第 2199 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 6 月 5 日专利复审委员会作出第 2199 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为 91204132.3 , 发明名称为 "牵引缠绕成型装置"的实用新型专利权(本专利)。其申请日为 1991 年 3 月 21 日。

### 其授权公告的权利要求书如下:

- "1. 一种牵引缠绕成型装置,其特征在于由行星传动辊、前支承盘、后支承盘、中间支承盘、压轮和传动机构组成;
- a) 前支承盘和后支承盘平行固定在中间支承轴的前后两端, 并与中间支承轴垂直;
- $_{\rm b)}$  行星传动辊的辊筒两端分别通过轴承支撑在前支承盘和后支承盘上,行星传动辊的辊筒两端在前支承盘和后支承盘上均匀分布在与中间支承轴同心的直径分别为  $_{
  m D1}$  和  $_{
  m D2}$  的圆周上,而且  $_{
  m D1>D2}$  ,每一根辊筒的轴心线与中间轴轴心线既不平行又不相交;
- 。) 行星传动辊由多根内冷空心辊筒组成,辊筒前端带有与 传动机构相配的链轮或斜齿轮。
- 2. 如权利要求<sub>1</sub> 所述的牵引缠绕成型装置,其特征在于压轮布置在行星传动辊外周,呈螺旋状分布。"

无效宣告请求人提出本专利的权利要求  $1\sqrt{2}$  保护的技术方案在证据 1 说明书和权利要求书中都有相同的描述,并且本专利的说明书附图与证据 1 的说明书附图 3 所表示的结构完全相同,

不符合《专利法实施细则》第十二条第一款(第二次修改后的《专利法实施细则》第十三条第一款)的规定。

证据 1 为申请号为 91101689.9 的发明专利说明书,其申请日同为 1991年 3 月 21 日,公开日为 1991年 9 月 18 日,授权公告日为 1994年 3 月 2 日。

#### 其授权公告文本中的权利要求如下:

- 1. 一种缠绕成型双壁螺旋波纹塑料管的制造方法,将已成型的塑料带材在牵引缠绕成型装置中螺旋缠绕在行星传动辊上成型为双壁螺旋波纹塑料管,其特征在于带材为一条中空腔截面内有加强筋的异型带材,加强筋为直筋,十字筋,和局部凸起筋。
- 2. 一种缠绕成型双壁螺旋波纹塑料管的装置,包含有行星传动辊、前支承盘、后支承盘、中间支承轴、压轮和传动机构,行星传动辊的每一根辊筒的轴心线与中间支撑轴轴心线既不平行又不相交,在前支承盘和后支承盘上的行星传动辊均匀分布在与中间支承轴同心的直径分别为 D1 和 D2 的圆周上,其特征在于D1>D2 ,压轮的外表面具有与管材外表面相对应的形状,而且行星传动辊的辊筒表面为圆柱面。

本专利是一种缠绕成型制造螺旋塑料管的牵引成型设备。特别适用于制造大口径双臂螺旋塑料管,它能使塑料异型带材在行星传动辊上做轴向运动并连续成型为螺旋管。独立权利要求 1 限定了一种牵引缠绕成型装置,其包括行星传动辊、前支承盘、后支承盘、中间支承盘、压轮和传动机构。该权利要求还对上述各个部件的位置关系以及行星传动辊的结构等作出了限定。权利要求 2 从属于权利要求 1,进一步限定了压轮处于行星传动辊的外周,呈螺旋状分布。

证据 1 是发明名称为"螺旋塑料管的制造方法及设备"的发明专利。是一种缠绕成型制造螺旋塑料管的方法和设备。其同样特别适用于制造大口径双臂螺旋塑料管,并且所述的成型装置也

是由行星传动辊、前支承盘、后支承盘、中间支承盘、压轮和传动机构组成。其独立权利要求 1 为一种塑料管制造方法的权利要求 , 对塑料管的成型步骤进行了限定。权利要求 2 为一设备权利要求 , 限定了一种缠绕成型双臂螺旋塑料管装置。

合议组根据当时的《专利法实施细则》以及《审查指南公报》第6号,并未对比本专利与证据1的说明书及其附图是否相同,而只将证据1的权利要求2与本实用新型对应的设备权利要求进行对比,认为本专利权利要求1、2分别与证据1权利要求2技术方案的内容不相同,证据1权利要求2限定了压轮的外表面具有与管材外表面相对应的形状,行星传动辊的辊筒表面为圆柱面,但本专利的权利要求1、2中没有包含这些技术特征;反之,本专利权利要求1限定的前、后、中间支承盘的位置关系,行星传动辊的组成以及与其他部件的关系等在证据1的权利要求2中也没有限定。因此,上述两份专利所保护的的发明创造不同,请求人关于本专利不符合《专利法实施细则》第十二条第一款(第二次修改后的《专利法实施细则》第十三条第一款)的规定的主张不成立。

### 【案例评析】

在判断两项或两项以上的专利(申请)是否是重复授权时, 应当将权利要求进行比较。

《审查指南》第二部分第三章第 6.1 节中规定:"两份申请或者专利的说明书的内容相同,但其权利要求的内容不同的,应当认为所要保护的发明创造不同。例如,同一申请人提交的两份申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法,其中一份申请的权利要求书要求保护的是该产品,另一份申请权利书要求保护的是该产品的制造方法,应当认为要求保护的是不同的发明创造。"

本案中,由于本专利与证据 1 均涉及双臂螺旋塑料管的成型,并且成型装置的主要组成部件基本相同,因此,两者说明书及其附图的描述或图示可能会存在相同的部分。但这部分相同并不必然造成将同样的发明创造授予两项专利权的情形。由于发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书的内容不是对所要保护的专利权的限定,其公开的内容只能用于解释权利要求,并有助于他人理解其发明,所以,审查中只需比较两者的权利要求限定的技术方案即可。

因此,尽管请求人提出本专利说明书附图与证据 1 附图完全相同,但在判断是否是重复授权时,与判断新颖性不同,专利文件的说明书及其附图不是对比审查的内容,此时只需比较两者的权利要求,由于本专利与证据 1 权利要求保护的内容不同,不能认为两者属于重复授权。因此,本专利符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。

## (三)限于一定类型的专利权之间的比较

对于《专利法》所说的发明创造,不仅包含发明和实用新型,还包括外观设计。但发明或者实用新型专利与外观设计专利是两种不同的权利,所以,发明或者实用新型专利与外观设计专利不构成重复授权。

案例:专利复审委员会第 884 号无效宣告请求审查决定简介 1997 年 5 月 14 日,专利复审委员会作出第 884 号无效宣告 审查决定。该决定涉及申请号为 92300370.3 ,发明名称为"硬笔 书法速成诱导器"的外观设计专利权。专利权人为赵殿斌,申请 日为 1992 年 2 月 1 日。

第一无效宣告请求人于 1994 年 12 月 30 日向专利复审委员会提出无效宣告请求,理由为本专利的外观设计不符合《专利法

实施细则》第十二条第一款(第二次修改后的《专利法实施细则》第十三条第一款)的规定。证据为该请求人于 1990 年 11月 8 日向国家专利局申请的一项实用新型专利"硬笔习字规板",申请号为 90219274. 4 ,并于 1992 年 1月 1 日授权公告,现在为有效专利。

第一请求人认为,该实用新型专利的技术特征是一个由塑料、玻璃或有机玻璃制成的硬薄板,硬薄板上模印硬笔习字规迹,习字规迹笔划凹陷、圆润。而被请求无效的外观设计专利,从其各个视图看,也是在硬模板上印有汉字、汉字笔划、英文字母及阿拉伯数字,从剖视图的放大图看,习字轨迹笔划是凹陷的。因此,外观设计专利的技术特征与实用新型专利技术特征完全相同,并且两者的目的和效果也完全相同。

第二请求人于 1996 年 9 月 6 日也向专利复审委员会提出无效宣告请求。理由是本外观设计专利与申请号为 87200846 ,名称为"万次席子模板"的实用新型专利申请说明书附图公开的内容相近似,不符合《专利法》第二十三条的规定,请求宣告该外观设计专利无效。

对于上述两个无效宣告请求,合议组进行了合案审理。

针对第一请求人提出的无效宣告请求,合议组认为,实用新型专利与外观设计专利是不同种类的专利,它们的保护方式和保护内容不同。《专利法实施细则》第二条第二款和第三款规定:"专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案"。"专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计"。因此,不能认为本外观设计专利与所述的实用新型专利为同样的发明创造,本外观设计专利符合《专利法实施细则》第十二条第一款的规定。

针对第二请求人提出的本外观设计与其申请日前公开的

87200846 实用新型专利申请说明书附图相近似的无效理由,合议组认为,所述的实用新型专利的公告日为 1988 年 6 月 29 日,在被请求无效的外观设计专利的申请日前,可以作为该外观设计专利的现有技术。并将外观设计专利与实用新型的附图所公开的内容进行了比较,得出后者仅显示了"模板"局部汉语拼音"da"和汉字"大"的图案,没有表示其产品完整的外观设计,不能说明该图案与本外观设计专利的形状、图案相近似,本专利符合《专利法》第二十三条的规定。

据此,该决定维持本外观设计专利权有效。

#### 【案例评析】

- (1) 重复授权只存在于发明专利之间、实用新型之间、外观设计之间,或者发明申请与实用新型之间。对于发明和实用新型专利来说,它们保护的是一种技术方案,如实用新型保护的是反映产品形状、或者其结合的技术方案,发明除此之外还可以保护生产、制造等方法的技术方案。而对外观设计来说,它是保护产品富有美感的外观设计方案。两者截然不同。因此,本案中的外观设计专利权与实用新型专利权之间不可能构成重复授权。
- (2)该案例中第二请求人的无效宣告请求涉及本外观设计专利是否与一份实用新型专利所公开的内容相近似的问题。虽然,外观设计与发明或者实用新型专利不可能构成重复授权,但申请日前公开的实用新型专利文件可以作为在先设计来评价本外观设计的相同或相近似性。反之,申请日前公开的外观设计本身也可以作为现有技术评价实用新型或者发明专利是否符合《专利法》及其《实施细则》的规定。也就是说,实用新型或发明专利与外观设计专利虽然是两种不同类型的专利权,不属于重复授权,但两者相互之间有可能构成评价新颖性、创造性的现有技术,或作为评价相同、相近似性的在先设计。

# 二、《专利法》第十三条、《专利法》第九条及《专利法》第 二十二条第二款的适用

# (一)关于新颖性和重复授权条款的适用

在无效程序中,当请求人同时提出争议专利不符合《专利法》第二十二条第二款的规定和《专利法实施细则》第十三条第一款规定,并且其提交的证据为争议专利的现有技术或在先申请在后公开的专利文件的,应当首先审查争议专利是否具备新颖性

# 案例:专利复审委员会第 4509 号无效宣告审查决定简介

2002 年 9 月 16 日 , 专利复审委员会作出第 4509 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为 98218609.6 , 发明名称为"新型陶瓷垫席"的实用新型专利权。该实用新型专利的专利权人为张永德,申请日为 1998 年 8 月 21 日 , 授权公告日为 1999年 12 月 8 日。

本实用新型专利授权公告文本只有一项权利要求:"一种新型陶瓷垫席,其特征是垫席表面的小颗粒陶瓷籽的表面中心部分高于四周部分,在瓷籽的中下部有纵向中心孔,在底座与表面之间均匀横向分布多个侧孔,均与中心孔相通,它与 EVA 塑料网片是通过热合或粘压结合在一起的。"

无效宣告请求人以该实用新型专利不具备新颖性、创造性,并且不符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定,属于重复授权为理由请求宣告该专利权无效。请求人提交了以下证据:

证据 1: 91208608.4 号实用新型专利说明书,其公告日为 1992 年 2月 5 日。

证据 3: 97235975.3 号实用新型专利说明书,申请人为蔡振

宗,申请日为 1997年5月5日,授权公告日为 1999年3月3日。 证据 4: 97235976.1 号实用新型专利说明书,申请人为蔡振宗,申请日为 1997年5月5日,授权公告日为 1999年3月3日。

第 4509 号审查决定认为,证据 1 的公开日早于本实用新型专利的申请日,其记载的内容已经构成本实用新型专利的现有技术,而证据 3、4 均是由他人在本实用新型专利申请日前向中国专利局申请,且在本专利申请日后公开的专利文件,是有可能构成抵触申请的专利文件,能够用于评价被请求宣告无效的专利的新颖性。因此,合议组对本实用新型专利是否符合《专利法》第二十二条第二款进行了审查。

第 4509 号审查决定将本实用新型专利与上述证据 1、3 及 4 进行了全文对比,认为证据 1 公开了一种瓷瓶席垫,但没有公开本实用新型专利权利要求中陶瓷籽"与 EVA 塑料网片是通过热合或粘压结合在一起的"技术特征;证据 3、4 分别涉及瓷片垫席巾和垫席瓷片,但都没有公开本实用新型专利权利要求中"在底座与表面之间均匀横向分布多个侧孔"的技术特征。即证据 1、3 及 4 公开的内容与本实用新型专利权利要求所述的技术方案之间都存在区别技术特征,本实用新型专利具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

在此基础上,合议组没有再就被请求宣告无效的专利与证据之间是否是同样的发明创造进行审查。

### 【案例评析】

从上述案例看,证据 1 已经构成现有技术,在无效请求人已经提出本专利不符合新颖性的无效宣告理由时,为了防止将公众已经知道的技术内容授予专利权以及重复授权,应当采用更为严格的比较判断方式,即将本实用新型专利权利要求与证据 1 的说明书及其附图以及权利要求书进行比较。这样,既可防止将已为

公众知道的技术授予专利权,同时也防止了同样的发明创造同时 具有多项权利。因此,《审查指南》规定了在这种情况下,首先 应当适用《专利法》第二十二条第二款。本无效宣告请求中,合 议组针对本专利的新颖性进行评价后,已不再需要对本专利与证 据1是否是同样的发明创造进行评价。

此外,该案例中的证据 3、4 虽然不是本实用新型专利的现有技术,但属于《专利法》第二十二条第二款中所述的可能构成抵触申请的他人的在先申请,因此,也应当优先适用《专利法》第二十二条第二款。以这种比较判断方式,本实用新型专利具备新颖性,则其必然与证据 3、4 不属于同样的发明创造。

(二)关于《专利法》第九条与《专利法实施细则》第十三 条第一款的适用

《专利法》第九条是从先申请原则出发禁止重复授予专利权,该条款只涉及不同申请人提出同样的发明创造的情形,按照该条款的规定,就同样的发明创造而言,只能将该专利权授予最先提出专利申请的人。《专利法实施细则》第十三条第一款更为全面地禁止了将同样的发明创造重复授予专利权。

案例:专利复审委员会第 2918 号无效宣告请求审查决定 简介

2001年2月26日,专利复审委员会作出第2918号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为96232082.X,发明名称为"全自动输送带槽形调心托辊"的实用新型专利权。该实用新型专利的申请日为1996年6月17日,授权公告日为1998年12月2日,专利权人为许福宇。

无效宣告请求人以该实用新型专利授权不符合《专利法》第 九条的规定为理由请求宣告该实用新型专利无效。提交的证据为 申请号为 96231369.6 实用新型专利说明书,其申请日为 1996 年 2月29日,授权公告日为1997年6月11日,专利权人为许福宇。

针对该请求,合议组认为:(1) 作为证据的实用新型专利的申请日虽然早于本专利的申请日,公告日晚于本专利的申请日,但其申请人与本专利的申请人相同,因此,该证据既不构成本专利的现有技术,也不构成抵触申请。(2) 《专利法》第九条的规定为:"两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人",即《专利法》第九条仅涉及不同的申请人(专利权人)的情形,由于本专利的申请人与证据中的申请人相同,因此本专利的授权并不违背《专利法》第九条的规定。

#### 【案例评析】

《专利法》第九条涉及不同申请人就相同的发明创造申请专利的情形,对于同一申请人就相同的发明创造多次申请专利的情形应当适用《专利法实施细则》第十三条第一款的规定。对于本案例,请求无效的实用新型专利与作为证据的实用新型专利申请日虽不同,但两者的申请人为同一人,因此不属于《专利法》第九条规定的情形,而应当以专利不符合《专利法》第十三条第一款的规定为理由提出无效宣告请求。

# 第四节 复审、无效宣告请求审查程序中 对重复授权情形的处理

为避免重复授权,《审查指南》第二部分第二章第 6.2 节规定了两份申请以及一份申请和一项专利两种情形的处理方式,复审程序中应当按照该规定进行审查。

《专利法》、《专利法实施细则》以及《审查指南》均对无效 宣告程序中如何处理重复授权有明确的规定。 《专利法》第四十五条规定:"自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效"。

《专利法实施细则》第六十四条第二款规定:"前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。"

《审查指南》第四部分第六章第 3 节相应地规定了对重复授权的处理方法:"根据《专利法实施细则》第六十四条的规定,被授予专利的发明创造不符合《专利法实施细则》第十三条第一款属于无效宣告请求的理由。"

因此,若被授予专利权的发明创造不符合《专利法实施细则》第十三条第一款规定的,以及依照《专利法》第九条的规定不能取得专利权的,任何单位或者个人可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

《审查指南》第四部分第六章第 3 节关于无效程序中处理同样的发明创造的具体规定为:

- "3.1 申请日相同
- 3.1.1 专利权人相同

任何人认为属于同一专利权人的具有相同申请日的两项专利 权不符合《专利法实施细则》第十三条第一款规定的,可以请求 专利复审委员会宣告其中一项专利权无效。

在这种情况下,专利权人欲通过放弃另一项专利权的方式来 维持该项专利权有效的,应当提交自授权之日起放弃其另一项专 利权的书面声明,由专利局予以登记和公告;欲维持的专利权的 授权日较晚的,可以声明自欲维持的专利权授权之日起放弃。在 不存在针对该项专利权的其他无效宣告请求的理由或者其他理由 不成立的情况下,专利复审委员会作出维持该项专利权有效的审 查决定。

#### 3.1.2 专利权人不同

任何人认为属于不同专利权人的两项具有相同申请日的专利 权不符合《专利法实施细则》第十三条第一款规定的,可以分别 请求专利复审委员会宣告这两项专利权无效。

在这种情况下,专利复审委员会一般应合案审理。

两专利权人经协商欲通过放弃其中一项专利权的方式来维持 另一项专利权有效的,应当提交一专利权人自授权之日起放弃其 专利权的书面声明,由专利局予以登记和公告;欲维持的专利权 的授权日较晚的,可以声明自欲维持的专利权授权之日起放弃。 在不存在针对欲维持的专利权的其他无效宣告请求的理由或者其 他理由不成立的情况下,专利复审委员会作出维持该项专利权有 效的审查决定。

专利权人均不放弃专利权的,专利复审委员会认为两项专利 权保护的是同样的发明创造时,应宣告两项专利权无效。

#### 3.2 申请日不同

任何人认为某项专利权与申请在先的另一专利权属同样的发明创造而不符合《实施细则》第十三条第一款的规定的,可以请求专利复审委员会宣告该项专利权无效。

请求宣告发明或者实用新型专利权无效的,如果申请在先的 专利权经公开已构成现有技术或者属于他人申请在先公布在后的 专利,专利复审委员会可以依据《专利法》第二十二条第二款、 第九条的有关规定进行审查。

请求宣告外观设计专利权无效的,如果申请在先的专利权已 经公开或者属于他人申请在先公布在后的专利,专利复审委员会 可以依据《专利法》第二十三条或者第九条的有关规定进行 审查。"

《审查指南》上述规定将无效程序中的情况分成了两类:一 为申请日不同的情况,另一为申请日相同的情况。

#### 一、申请日不同

案例<sub>1</sub>:专利复审委员会第 2436 号无效宣告请求审查决定 简介

2000 年 7 月 21 日 , 专利复审委员会作出第 2436 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为 95225370.4 、发明名称为"铅笔帽"的实用新型专利权。该实用新型专利申请日为 1995 年 10 月 27 日 , 授权公告日为 1997 年 4 月 16 日 , 专利权人刘晓磊。该实用新型授权时的权利要求书如下:

- "1. 一种铅笔帽,包括笔帽筒,其特征在于笔帽筒的一端内壁四周设有数个卡块或卡环,笔帽筒的另一端内壁设有橡皮卡座。
- 2. 如权利要求 1 所述的铅笔帽,其特征在于所述的笔帽筒 靠橡皮卡座一端的筒壁上有一轴向滑槽,该滑槽上嵌有滑块,所 述的橡皮卡座连接于滑块上。"

无效宣告请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求。其理由之一为其提交的证据 2 和上述实用新型专利是申请人就同一主题的两件申请,上述实用新型专利的授权不符合《专利法》第九条及其《实施细则》第十二条第一款(第二次修改后的《专利法实施细则》第十三条第一款)的规定。

请求人提交的证据 2 为申请号为 95221203.X 的实用新型专利说明书,该专利申请日为 1995 年 6 月 24 日,授权公告日为 1996 年 6 月 26 日,专利权人刘晓磊。

在无效程序中专利权人修改了权利要求书,将原权利要求 1 删除,形成新的独立权利要求 1。合议组认为该修改符合有关规

定,接受了该修改的权利要求书,并在该修改的权利要求书的基础上进行了审查。

针对请求人关于被请求无效的实用新型专利与证据 2 为同样的发明创造的无效宣告请求,合议组首先认为证据 2 的申请人与本专利为同一人,因此不属于本专利的抵触申请,不能用于评价本专利的新颖性。此外,合议组还对 95221203.X 号实用新型专利(证据 2)进行了查实。经查,该专利已于 1997 年 10 月 15 日因未缴纳费用而终止,因此认为请求人提出的被请求无效的实用新型专利的授权不符合《专利法实施细则》第十二条第一款的规定的问题已经克服。

#### 【案例评析】

对于该案例,被请求宣告无效的实用新型专利与另一实用新型专利——证据 2 的专利权人相同,证据 2 申请日在先,属于《审查指南》第四部分第六章第 3.2 节规定的申请日不同的情况。根据《专利法实施细则》第十三条第一款,任何人可以以某项专利与在先专利属于同样的发明创造请求专利复审委员会宣告该项专利无效。但另一实用新型专利(证据 2)由于未缴纳费用,于其授权公告日后的 1997 年 10 月 15 日终止,相当于专利权人自己已经通过不缴纳费用选择放弃了在先授权的专利权。这样,在请求人请求宣告在后专利权无效时,已经不存在两个同样的发明创造同时处于有效的授权状态。因此,合议组认定被请求无效的实用新型专利符合《专利法实施细则》第十三条第一款的规定,不属于重复授权。这种认定是符合《专利法》和《审查指南》的规定的。

应当注意,本案中,虽然在无效宣告程序时,因在先授权的 专利权已经终止,当时两项专利权并未同时存在,使得被请求宣 告无效的实用新型专利不存在不符合《专利法实施细则》第十三 条第一款的问题,因此不会依据无效请求人的请求宣告在后的实用新型专利权无效。但客观地说,被终止的专利权并不是自始即不存在,从被请求宣告无效的专利申请被授权之日起至先授权的专利终止日期间,上述两专利权曾经有效并存。如本案例那样,维持在后的专利权有效,将会出现上述一段时间内两专利权有效并存的时间段。因此,对于本案例的这种情况,还应当考虑排除上述两个权利共存的时间段。对此,现行的《审查指南》没有作出相应的处理规定。

案例 2:专利复审委员会第 545 号无效宣告请求审查决定 简介

1995 年 1 月 4 日,专利复审委员会作出了第 545 号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请号为 92301524.8 ,发明名称为"建筑胶招贴"的外观设计专利。其申请日为 1992 年 4 月 28 日,公告日为 1992 年 12 月 16 日,专利权人为北京市海淀区香山涂料厂。

无效宣告请求人针对上述专利权提出无效宣告请求,理由为专利权人的上述外观设计专利与请求人于 1992 年 4月 10 日提出的名称为"盒贴",申请号为 92301242.7 ,公告日为 1992 年 12月 2 日的外观设计专利相同,不符合《专利法》第九条的规定。

合议组将两外观设计专利进行了比较,认为二者的图案构图及变形字体相同,二者的主要部分均为"903 建筑胶"均以醒目的箭头图案表示在招贴中央部位,且"903"位于箭头之上,"建筑胶"变形字体位于箭头内。此外"盒贴"外观设计专利的使用状态图中的"多功能"三个字的位置、字体也与本案"建筑胶招贴"外观设计专利主视图中的相同。因此,二者应为相同的外观设计。由于本案"建筑胶招贴"外观设计专利的申请日在"盒贴"外观设计专利的申请日之后,显然"建筑胶招贴"外观

设计专利不符合《专利法》第九条的规定。因此,宣告名称为"建筑胶招贴"的92301524.8号外观设计专利权无效。

#### 【案例评析】

《审查指南》在涉及申请日不同的外观设计专利的情形时规定,请求宣告外观设计专利无效的,如果申请在先的专利权已经公开或者属于他人申请在先公布在后的专利,专利复审委员会可以依据《专利法》第二十三条或者第九条的有关规定进行审查。该案例中作为证据的名称为"盒贴"的 92301242.7 号外观设计专利文件正是他人申请在先公布在后的外观设计专利,并且被请求无效的外观设计专利与作为证据的外观设计专利为相同的外观设计,因此,根据《专利法》第九条的规定,应当宣告在后申请的外观设计专利无效。

## 二、申请日相同

对于这种情况的处理方式,《审查指南》也作出了具体的规 定,该规定分两种情况。

其一是专利权人相同,此时,任何人可以依据《专利法实施细则》第十三条第一款请求宣告其中一项专利权无效。在处理方式上,专利权人可以通过放弃另一项专利权的方式来维持该项专利权有效,并规定了具体的放弃程序。若专利权人声明放弃另一项专利权的,若不存在针对该项专利权的其他无效理由或其他无效理由不成立的,专利复审委员会应作出维持该项专利权有效的审查决定。

其二是专利权人不同,此时,任何人可以依据《专利法实施细则》第十三条第一款分别请求宣告两项专利权无效。在这种情况下,专利复审委员会一般应合案审理。根据《专利法实施细则》第十三条第二款,两专利权人可经过协商放弃其中一项专利

权来维持另一项专利权。此时,若不存在针对该项专利权的其他 无效理由或其他无效理由不成立的,专利复审委员会应作出维持 该项专利权有效的审查决定。但对于专利权人均不放弃的,应宣 告两项专利权无效,同时,《审查指南》还规定了具体的放弃 程序。

上述两种情况的放弃程序分别为, (1) 专利权人欲通过放弃另一项专利权的方式来维持该项专利权有效的,应当提交自授权之日起放弃其专利权的书面声明; (2) 两专利权人经协商欲通过放弃其中一项专利权的方式来维持另一项专利权有效的,应当提交一专利权人自授权之日起放弃其专利权的书面声明;由专利局予以登记和公告;欲维持的专利权的授权日较晚的,可以声明自欲维持的专利权授权之日起放弃。

# 附录

# 中华人民共和国专利法

(1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过根据 1992 年 9 月 4 日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议《关于修改》中华人民共和国专利法》的决定》第一次修正

根据 2000 年 8 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法)的决定》第二次修正)

## 第一章 总则

第一条 为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新,适应社会主义现代化建设的需要,特制定本法。

第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

第三条 国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作;统一受理和 审查专利申请,依法授予专利权。

省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内 的专利管理工作。

第四条 申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的, 按照国家有关规定办理。

第五条 对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造 不授予专利权。

第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

第七条 对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请,任何单位或者个人不得压制。

第八条 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者 个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外, 申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后, 申请的单位或者个人为专利权人。

第九条 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。

第十条 专利申请权和专利权可以转让。

中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的,必须经国 务院有关主管部门批准。

转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者 专利权的转让自登记之日起生效。

第十一条 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。

第十二条 任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立 书面实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同 规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

第十三条 发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位 或者个人支付适当的费用。

第十四条 国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益 具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报 经国务院批准,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施, 由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。

中国集体所有制单位和个人的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义,需要推广应用的,参照前款规定办理。

第十五条 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。

第十六条 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。

第十七条 发明人或者设计人有在专利文件中写明自己是发明人或者 设计人的权利。

第十八条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者 外国其他组织在中国申请专利的,依照其所属国同中国签订的协议或者共 同参加的国际条约,或者依照互惠原则,根据本法办理。

第十九条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者 外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托国务院专 利行政部门指定的专利代理机构办理。 中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托 专利代理机构办理。

专利代理机构应当遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务;对被代理人发明创造的内容,除专利申请已经公布或者公告的以外,负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。

第二十条 中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请 专利的,应当先向国务院专利行政部门申请专利,委托其指定的专利代理 机构办理,并遵守本法第四条的规定。

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的,应当遵守前款规定。

国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法 和国务院有关规定处理专利国际申请。

第二十一条 国务院专利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、 公正、准确、及时的要求,依法处理有关专利的申请和请求。

在专利申请公布或者公告前,国务院专利行政部门的工作人员及有关 人员对其内容负有保密责任。

#### 第二章 授予专利权的条件

第二十二条 授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生 积极效果。 第二十三条 授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

第二十四条 申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

- (一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;
- (二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的:
- (三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第二十五条 对下列各项,不授予专利权:

- (一)科学发现;
- (二)智力活动的规则和方法;
- (三)疾病的诊断和治疗方法;
- (四)动物和植物品种;
- (五)用原子核变换方法获得的物质。

对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专 利权。

## 第三章 专利的申请

第二十六条 申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明 书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人或者设计人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术 领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要 说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据。说明要求专利保护的范围。

第二十七条 申请外观设计专利的,应当提交请求书以及该外观设计

的图片或者照片等文件,并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的 类别。

第二十八条 国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。 如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。

第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请 之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六 个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的 协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享 有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个 月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优 先权。

第三十条 申请人要求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权。

第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者 实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以 作为一件申请提出。

一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计,可以作为一件申请提出。

第三十二条 申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。

第三十三条 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。

## 第四章 专利申请的审查和批准

第三十四条 国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查 认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行 政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

第三十五条 发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。

国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行 实质审查。

第三十六条 发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。

发明专利已经在外国提出过申请的,国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回。

第三十七条 国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后, 认为不符合本法规定的,应当通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见,或者对其申请进行修改;无正当理由逾期不答复的,该申请即被视为撤回。

第三十八条 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的,应当予以驳回。

第三十九条 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。

第四十条 实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理

由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

第四十一条 国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人 对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三 个月内,向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后,作出决定, 并通知专利申请人。

专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之 日起三个月内向人民法院起诉。

#### 第五章 专利权的期限、终止和无效

第四十二条 发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。

第四十三条 专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。

第四十四条 有下列情形之一的,专利权在期限届满前终止:

- (一)没有按照规定缴纳年费的;
- (二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。

专利权在期限届满前终止的,由国务院专利行政部门登记和公告。

第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

第四十六条 专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。

对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣

告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

第四十七条 宣告无效的专利权视为自始即不存在。

宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。

如果依照前款规定,专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利 人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费,明显违反公平原则,专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让 人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。

## 第六章 专利实施的强制许可

第四十八条 具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利,而未能在合理长的时间内获得这种许可时, 国务院专利行政部门根据该单位的申请,可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。

第四十九条 在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

第五十条 一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

在依照前款规定给予实施强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制 许可。

第五十一条 依照本法规定申请实施强制许可的单位或者个人,应当

提出未能以合理条件与专利权人签订实施许可合同的证明。

第五十二条 国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定, 应当及时通知专利权人,并予以登记和公告。

给·予实施强制许可的决定,应当根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。强制许可的理由消除并不再发生时,国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求,经审查后作出终止实施强制许可的决定。

第五十三条 取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权, 并且无权允许他人实施。

第五十四条 取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费,其数额由双方协商;双方不能达成协议的,由国务院专利行政部门裁决。

第五十五条 专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的,专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

#### 第七章 专利权的保护

第五十六条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专 利产品为准。

第五十七条 未经专利权人许可,实施其专利即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照

《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

第五十八条 假冒他人专利的,除依法承担民事责任外,由管理专利 工作的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以并处违法所得三倍以 下的罚款,没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款;构成犯罪的,依 法追究刑事责任。

第五十九条 以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,可以处五万元以下的罚款。

第六十条 侵犯专利权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

第六十一条 专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者 即将实施侵犯其专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以 弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财 产保全的措施。

人民法院处理前款申请,适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十 三条至第九十六条和第九十九条的规定。

第六十二条 侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关

系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的, 专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年,自专利权人得知或者应当得 知他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已 得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。

第六十三条 有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:

- (一)专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,使用、许诺销售或者销售该产品的;
- (二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;
- (三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的:
  - (四)专为科学研究和实验而使用有关专利的。

为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售 出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源 的,不承担赔偿责任。

第六十四条 违反本法第二十条规定向外国申请专利,泄露国家秘密的,由所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六十五条 侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权和 本法规定的其他权益的,由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。

第六十六条 管理专利工作的部门不得参与向社会推荐专利产品等经 营活动。

管理专利工作的部门违反前款规定的,由其上级机关或者监察机关责令改正,消除影响,有违法收入的予以没收;情节严重的,对直接负责的

主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第六十七条 从事专利管理工作的国家机关工作人员以及其他有关国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

# 第八章 附则

第六十八条 向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续,应当按照规定缴纳费用。

第六十九条 本法自 1985 年 4月 1 日起施行。

# 中华人民共和国专利法实施细则

(2001 年 6 月 15 日中华人民共和国国务院令第 306 号公布,根据 2002 年 12 月 28 日《国务院关于修改中华人民共和国专利法实施细则 的决定》修订)

#### 第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法),制定本细则。

第二条 专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的 适于实用的新的技术方案。

专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

第三条 专利法和本细则规定的各种手续,应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。

第四条 依照专利法和本细则规定提交的各种文件应当使用中文;国家有统一规定的科技术语的,应当采用规范词;外国人名、地名和科技术语没有统一中文译文的,应当注明原文。

依照专利法和本细则规定提交的各种证件和证明文件是外文的,国务院专利行政部门认为必要时,可以要求当事人在指定期限内附送中文译文;期满未附送的,视为未提交该证件和证明文件。

第五条 向国务院专利行政部门邮寄的各种文件,以寄出的邮戳日为 递交日;邮戳日不清晰的,除当事人能够提出证明外,以国务院专利行政 部门收到日为递交日。 国务院专利行政部门的各种文件,可以通过邮寄、直接送交或者其他 方式送达当事人。当事人委托专利代理机构的,文件送交专利代理机构; 未委托专利代理机构的,文件送交请求书中指明的联系人。

国务院专利行政部门邮寄的各种文件,自文件发出之日起满 15 日,推 定为当事人收到文件之日。

根据国务院专利行政部门规定应当直接送交的文件,以交付日为送 达日。

文件送交地址不清,无法邮寄的,可以通过公告的方式送达当事人。 自公告之日起满<sub>1</sub>个月,该文件视为已经送达。

第六条 专利法和本细则规定的各种期限的第一日不计算在期限内。期限以年或者月计算的,以其最后一月的相应日为期限届满日;该月无相应日的,以该月最后一日为期限届满日;期限届满日是法定节假日的,以节假日后的第一个工作日为期限届满日。

第七条 当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门说明理由并附具有关证明文件,请求恢复权利。

当事人因正当理由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起 2个月内向国务院专利行政部门说明理由,请求恢复权利。

当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的,应当在期限届满前,向国务院专利行政部门说明理由并办理有关手续。

本条第一款和第二款的规定不适用专利法第二十四条、第二十九条、 第四十二条、第六十二条规定的期限。

第八条 发明专利申请涉及国防方面的国家秘密需要保密的,由国防 专利机构受理;国务院专利行政部门受理的涉及国防方面的国家秘密需要 保密的发明专利申请,应当移交国防专利机构审查,由国务院专利行政部 门根据国防专利机构的审查意见作出决定。

除前款规定的外,国务院专利行政部门受理发明专利申请后,应当将需要进行保密审查的申请转送国务院有关主管部门审查;有关主管部门应当自收到该申请之日起 4 个月内,将审查结果通知国务院专利行政部门;需要保密的,由国务院专利行政部门按照保密专利申请处理,并通知申请人。

第九条 专利法第五条所称违反国家法律的发明创造,不包括仅其实施为国家法律所禁止的发明创造。

第十条 除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外,专利法所称申请日,有优先权的,指优先权日。

本细则所称申请日,除另有规定的外,是指专利法第二十八条规定的 申请日。

第十一条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:

- (一)在本职工作中作出的发明创造;
- (二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;
- (三)退职、退休或者调动工作后<sub>1</sub>年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

第十二条 专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。

第十三条 同样的发明创造只能被授予一项专利。

依照专利法第九条的规定,两个以上的申请人在同一日分别就同样的 发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商 确定申请人。

第十四条 中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的, 由国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准。

第十五条 除依照专利法第十条规定转让专利权外,专利权因其他事由发生转移的,当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权人变更手续。

专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起 3 个月内向国务院专利行政部门备案。

#### 第二章 专利的申请

第十六条 以书面形式申请专利的,应当向国务院专利行政部门提交申请文件一式两份。

以国务院专利行政部门规定的其他形式申请专利的,应当符合规定的 要求。

申请人委托专利代理机构向国务院专利行政部门申请专利和办理其他专利事务的,应当同时提交委托书,写明委托权限。

申请人有2人以上且未委托专利代理机构的,除请求书中另有声明的外,以请求书中指明的第一申请人为代表人。

第十七条 专利法第二十六条第二款所称请求书中的其他事项,是指:

- (一)申请人的国籍;
- (二)申请人是企业或者其他组织的,其总部所在地的国家;
- (三)申请人委托专利代理机构的,应当注明的有关事项;申请人未委 托专利代理机构的,其联系人的姓名、地址、邮政编码及联系电话;
  - (四)要求优先权的,应当注明的有关事项;
  - (五)申请人或者专利代理机构的签字或者盖章;
  - (六)申请文件清单:

- (七)附加文件清单;
- (八)其他需要注明的有关事项。

第十八条 发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称,该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容:

- (一)技术领域:写明要求保护的技术方案所属的技术领域:
- (二)背景技术:写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的 背景技术;有可能的,并引证反映这些背景技术的文件;
- (三)发明内容:写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决 其技术问题采用的技术方案,并对照现有技术写明发明或者实用新型的有 益效果;
  - (四) 附图说明:说明书有附图的,对各幅附图作简略说明;
- (五)具体实施方式:详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式;必要时,举例说明;有附图的,对照附图。

发明或者实用新型专利申请人应当按照前款规定的方式和顺序撰写说明书,并在说明书每一部分前面写明标题,除非其发明或者实用新型的性质用其他方式或者顺序撰写能节约说明书的篇幅并使他人能够准确理解其发明或者实用新型。

发明或者实用新型说明书应当用词规范、语句清楚,并不得使用"如权利要求……所述的……"一类的引用语,也不得使用商业性宣传用语。

发明专利申请包含一个或者多个核苷酸或者氨基酸序列的,说明书应 当包括符合国务院专利行政部门规定的序列表。申请人应当将该序列表作 为说明书的一个单独部分提交,并按照国务院专利行政部门的规定提交该 序列表的计算机可读形式的副本。

第十九条 发明或者实用新型的几幅附图可以绘在一张图纸上,并按照"图1,图2,……"顺序编号排列。

附图的大小及清晰度,应当保证在该图缩小到三分之二时仍能清晰地分辨出图中的各个细节。

发明或者实用新型说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中

出现,附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分中提及。申请文件中表示同一组成部分的附图标记应当一致。

附图中除必需的词语外,不应当含有其他注释。

第二十条 权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的范围。

权利要求书有几项权利要求的,应当用阿拉伯数字顺序编号。

权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致,可以有化学式或者数学式,但是不得有插图。除绝对必要的外,不得使用"如说明书……部分所述"或者"如图……所示"的用语。

权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记,该标记应 当放在相应的技术特征后并置于括号内,便于理解权利要求。附图标记不 得解释为对权利要求的限制。

第二十一条 权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载 解决技术问题的必要技术特征。

从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步 限定。

第二十二条 发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和 特征部分,按照下列规定撰写:

- (一)前序部分:写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征;
- (二)特征部分:使用"其特征是……"或者类似的用语,写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。

发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的,独立权利要求可以用其他方式撰写。

一项 发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求,并写在同一发明

或者实用新型的从属权利要求之前。

第二十三条 发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分,按照下列规定撰写:

- (一)引用部分:写明引用的权利要求的编号及其主题名称;
- (二)限定部分:写明发明或者实用新型附加的技术特征。

从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求,只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。

第二十四条 说明书摘要应当写明发明或者实用新型专利申请所公开 内容的概要,即写明发明或者实用新型的名称和所属技术领域,并清楚地 反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途。

说明书摘要可以包含最能说明发明的化学式;有附图的专利申请,还应当提供一幅最能说明该发明或者实用新型技术特征的附图。附图的大小及清晰度应当保证在该图缩小到 4 厘米  $\times 6$  厘米时,仍能清晰地分辨出图中的各个细节。摘要文字部分不得超过 300 个字。摘要中不得使用商业性宣传用语。

第二十五条 申请专利的发明涉及新的生物材料,该生物材料公众不能得到,并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的,除应当符合专利法和本细则的有关规定外,申请人还应当办理下列手续:

- (一)在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的,指优先权日),将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏,并在申请时或者最迟自申请日起4个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明;期满未提交证明的,该样品视为未提交保藏;
  - (二)在申请文件中,提供有关该生物材料特征的资料;
- (三)涉及生物材料样品保藏的专利申请应当在请求书和说明书中写明 该生物材料的分类命名(注明拉丁文名称)、保藏该生物材料样品的单位名 称、地址、保藏日期和保藏编号;申请时未写明的,应当自申请日起4个

月内补正:期满未补正的,视为未提交保藏。

第二十六条 发明专利申请人依照本细则第二十五条的规定保藏生物材料样品的,在发明专利申请公布后,任何单位或者个人需要将该专利申请所涉及的生物材料作为实验目的使用的,应当向国务院专利行政部门提出请求,并写明下列事项:

- (一)请求人的姓名或者名称和地址;
- (二)不向其他任何人提供该生物材料的保证;
- (三)在授予专利权前,只作为实验目的使用的保证。

第二十七条 依照专利法第二十七条规定提交的外观设计的图片或者 照片,不得小于 3厘米 ×8 厘米,并不得大于 15厘米 × 22 厘米。

同时请求保护色彩的外观设计专利申请,应当提交彩色图片或者照片 一式两份。

申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图或者 照片,清楚地显示请求保护的对象。

第二十八条 申请外观设计专利的,必要时应当写明对外观设计的简要说明。

外观设计的简要说明应当写明使用该外观设计的产品的设计要点、请求保护色彩、省略视图等情况。简要说明不得使用商业性宣传用语,也不能用来说明产品的性能。

第二十九条 国务院专利行政部门认为必要时,可以要求外观设计专利申请人提交使用外观设计的产品样品或者模型。样品或者模型的体积不得超过  $_{15}$  公斤。易腐、易损或者危险品不得作为样品或者模型提交。

第三十条 专利法第二十二条第三款所称已有的技术,是指申请日 (有优先权的,指优先权日)前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使 用或者以其他方式为公众所知的技术,即现有技术。 第三十一条 专利法第二十四条第(二)项所称学术会议或者技术会议,是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议。

申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(一)项或者第(二)项所列情形的,申请人应当在提出专利申请时声明,并自申请日起2个月内,提交有关国际展览会或者学术会议、技术会议的组织单位出具的有关发明创造已经展出或者发表,以及展出或者发表日期的证明文件。

申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(三)项所列情形的,国务院专利行政部门认为必要时,可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。

申请人未依照本条第二款的规定提出声明和提交证明文件的,或者未依照本条第三款的规定在指定期限内提交证明文件的,其申请不适用专利法第二十四条的规定。

第三十二条 申请人依照专利法第三十条的规定办理要求优先权手续的,应当在书面声明中写明第一次提出专利申请(以下称在先申请)的申请日、申请号和受理该申请的国家;书面声明中未写明在先申请的申请日和受理该申请的国家的,视为未提出声明。

要求外国优先权的,申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机关证明;提交的证明材料中,在先申请人的姓名或者名称与在后申请的申请人姓名或者名称不一致的,应当提交优先权转让证明材料;要求本国优先权的,申请人提交的在先申请文件副本应当由国务院专利行政部门制作。

第三十三条 申请人在一件专利申请中,可以要求一项或者多项优先 权;要求多项优先权的,该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

申请人要求本国优先权,在先申请是发明专利申请的,可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的,可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:

(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的;

- (二)已经被授予专利权的:
- (三)属于按照规定提出的分案申请的。

申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为 撤回

第三十四条 在中国没有经常居所或者营业所的申请人,申请专利或者要求外国优先权的,国务院专利行政部门认为必要时,可以要求其提供下列文件:

- (一)国籍证明;
- (二)申请人是企业或者其他组织的,其营业所或者总部所在地的证明 文件;
- (三)申请人的所属国,承认中国单位和个人可以按照该国国民的同等条件,在该国享有专利权、优先权和其他与专利有关的权利的证明文件。

第三十五条 依照专利法第三十一条第一款规定,可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征,其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征。

第三十六条 专利法第三十一条第二款所称同一类别,是指产品属于分类表中同一小类;成套出售或者使用,是指各产品的设计构思相同,并且习惯上是同时出售、同时使用。

依照专利法第三十一条第二款规定将两项以上外观设计作为一件申请提出的,应当将各项外观设计顺序编号标在每件使用外观设计产品的视图名称之前。

第三十七条 申请人撤回专利申请的,应当向国务院专利行政部门提出声明,写明发明创造的名称、申请号和申请日。

撤回专利申请的声明在国务院专利行政部门作好公布专利申请文件的印刷准备工作后提出的,申请文件仍予公布;但是,撤回专利申请的声明

应当在以后出版的专利公报上予以公告。

## 第三章 专利申请的审查和批准

第三十八条 在初步审查、实质审查、复审和无效宣告程序中,实施审查和审理的人员有下列情形之一的,应当自行回避,当事人或者其他利害关系人可以要求其回避:

- (一)是当事人或者其代理人的近亲属的;
- (二)与专利申请或者专利权有利害关系的:
- (三)与当事人或者其代理人有其他关系,可能影响公正审查和审理的:
  - (四)专利复审委员会成员曾参与原申请的审查的。

第三十九条 国务院专利行政部门收到发明或者实用新型专利申请的请求书、说明书(实用新型必须包括附图)和权利要求书,或者外观设计专利申请的请求书和外观设计的图片或者照片后,应当明确申请日、给予申请号,并通知申请人。

第四十条 专利申请文件有下列情形之一的,国务院专利行政部门不 予受理,并通知申请人:

- (一)发明或者实用新型专利申请缺少请求书、说明书(实用新型无附图)和权利要求书的,或者外观设计专利申请缺少请求书、图片或者照片的;
  - (二)未使用中文的;
  - (三)不符合本细则第一百二十条第一款规定的;
  - (四)请求书中缺少申请人姓名或者名称及地址的;
  - (五)明显不符合专利法第十八条或者第十九条第一款的规定的;
- (六)专利申请类别(发明、实用新型或者外观设计)不明确或者难以确定的。

第四十一条 说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的,申请人应当在国务院专利行政部门指定的期限内补交附图或者声明取

消对附图的说明。申请人补交附图的,以向国务院专利行政部门提交或者邮寄附图之日为申请日:取消对附图的说明的,保留原申请日。

第四十二条 一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十五条或者第三十六条的规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改;申请人期满未答复的,该申请视为撤回。

分案的申请不得改变原申请的类别。

第四十三条 依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请公开的范围。

分案申请应当依照专利法及本细则的规定办理有关手续。

分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。提交分案申请时,申请人应当提交原申请文件副本;原申请享有优先权的,并应当提交原申请的优先权文件副本。

第四十四条 专利法第三十四条和第四十条所称初步审查,是指审查 专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必 要的文件,这些文件是否符合规定的格式,并审查下列各项:

- (一)发明专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者不符合专利法第十八条、第十九条第一款的规定,或者明显不符合专利法第三十一条第一款、第三十三条、本细则第二条第一款、第十八条、第二十条的规定:
- (二)实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者不符合专利法第十八条、第十九条第一款的规定,或者明显不符合专利法第二十六条第三款、第四款、第三十一条第一款、第三十三条、第四十本细则第二条第二款、第十三条第一款、第十八条至第二十三条、第四十

三条第一款的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权;

(三)外观设计专利申请是否明显属于专利法第五条的规定,或者不符合专利法第十八条、第十九条第一款的规定,或者明显不符合专利法第三十一条第二款、第三十三条、本细则第二条第三款、第十三条第一款、第四十三条第一款的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

国务院专利行政部门应当将审查意见通知申请人,要求其在指定期限内陈述意见或者补正;申请人期满未答复的,其申请视为撤回。申请人陈述意见或者补正后,国务院专利行政部门仍然认为不符合前款所列各项规定的,应当予以驳回。

第四十五条 除专利申请文件外,申请人向国务院专利行政部门提交的与专利申请有关的其他文件,有下列情形之一的,视为未提交:

- (一)未使用规定的格式或者填写不符合规定的;
- (二)未按照规定提交证明材料的。

国务院专利行政部门应当将视为未提交的审查意见通知申请人。

第四十六条 申请人请求早日公布其发明专利申请的,应当向国务院专利行政部门声明。国务院专利行政部门对该申请进行初步审查后,除予以驳回的外,应当立即将申请予以公布。

第四十七条 申请人依照专利法第二十七条的规定写明使用外观设计的产品及其所属类别时,应当使用国务院专利行政部门公布的外观设计产品分类表。未写明使用外观设计的产品所属类别或者所写的类别不确切的,国务院专利行政部门可以予以补充或者修改。

第四十八条 自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日前,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,并说明理由。

第四十九条 发明专利申请人因有正当理由无法提交专利法第三十六 条规定的检索资料或者审查结果资料的,应当向国务院专利行政部门声明, 并在得到有关资料后补交。

第五十条 国务院专利行政部门依照专利法第三十五条第二款的规定 对专利申请自行进行审查时,应当通知申请人。

第五十一条 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的 3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。

实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起 2 个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当按照通知书的要求进行修改。

国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的,应当通知申请人。

第五十二条 发明或者实用新型专利申请的说明书或者权利要求书的 修改部分,除个别文字修改或者增删外,应当按照规定格式提交替换页。 外观设计专利申请的图片或者照片的修改。应当按照规定提交替换页。

第五十三条 依照专利法第三十八条的规定,发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指:

- (一)申请不符合本细则第二条第一款规定的;
- (二)申请属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者不符合专利法第二十二条、本细则第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的:
- (三)申请不符合专利法第二十六条第三款、第四款或者第三十一条第一款的规定的;
- (四)申请的修改不符合专利法第三十三条规定,或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款规定的。

第五十四条 国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后,申请人

应当自收到通知之日起 2 个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的,国务院专利行政部门应当授予专利权,颁发专利证书,并予以公告。

期满未办理登记手续的,视为放弃取得专利权的权利。

第五十五条 授予实用新型专利权的决定公告后,实用新型专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告。

请求作出实用新型专利检索报告的,应当提交请求书,并指明实用新型专利的专利号。每项请求应当限于一项实用新型专利。

国务院专利行政部门收到作出实用新型专利检索报告的请求后,应当进行审查。请求不符合规定要求的,应当通知请求人在指定期限内补正。

第五十六条 经审查,实用新型专利检索报告请求书符合规定的,国务院专利行政部门应当及时作出实用新型专利检索报告。

经检索,国务院专利行政部门认为所涉及的实用新型专利不符合专利 法第二十二条关于新颖性或者创造性的规定的,应当引证对比文件,说明 理由,并附具所引证对比文件的复印件。

第五十七条 国务院专利行政部门对专利公告、专利文件中出现的错误,一经发现,应当及时更正,并对所作更正予以公告。

## 第四章 专利申请的复审与专利权的无效宣告

第五十八条 专利复审委员会由国务院专利行政部门指定的技术专家 和法律专家组成,主任委员由国务院专利行政部门负责人兼任。

第五十九条 依照专利法第四十一条的规定向专利复审委员会请求复审的,应当提交复审请求书,说明理由,必要时还应当附具有关证据。

复审请求书不符合规定格式的,复审请求人应当在专利复审委员会指定的期限内补正;期满未补正的,该复审请求视为未提出。

第六十条 请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳

回决定或者复审通知书指出的缺陷。

修改的专利申请文件应当提交一式两份。

第六十一条 专利复审委员会应当将受理的复审请求书转交国务院专利行政部门原审查部门进行审查。原审查部门根据复审请求人的请求,同意撤销原决定的,专利复审委员会应当据此作出复审决定,并通知复审请求人。

第六十二条 专利复审委员会进行复审后,认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的,应当通知复审请求人,要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的,该复审请求视为撤回;经陈述意见或者进行修改后,专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的,应当作出维持原驳回决定的复审决定。

专利复审委员会进行复审后,认为原驳回决定不符合专利法和本细则 有关规定的,或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的 缺陷的,应当撤销原驳回决定,由原审查部门继续进行审查程序。

第六十三条 复审请求人在专利复审委员会作出决定前,可以撤回其 复审请求。

复审请求人在专利复审委员会作出决定前撤回其复审请求的,复审程序终止。

第六十四条 依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。

前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

第六十五条 专利权无效宣告请求书不符合本细则第六十四条规定的, 专利复审委员会不予受理。

在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后,又以同样的理由和 证据请求无效宣告的,专利复审委员会不予受理。

以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。

专利权无效宣告请求书不符合规定格式的,无效宣告请求人应当在专利复审委员会指定的期限内补正;期满未补正的,该无效宣告请求视为未提出。

第六十六条 在专利复审委员会受理无效宣告请求后,请求人可以在提出无效宣告请求之日起 1 个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的,专利复审委员会可以不予考虑。

第六十七条 专利复审委员会应当将专利权无效宣告请求书和有关文件的副本送交专利权人,要求其在指定的期限内陈述意见。

专利权人和无效宣告请求人应当在指定期限内答复专利复审委员会发 出的转送文件通知书或者无效宣告请求审查通知书;期满未答复的,不影 响专利复审委员会审理。

第六十八条 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。

发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

第六十九条 专利复审委员会根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。

专利复审委员会决定对无效宣告请求进行口头审理的,应当向当事人 发出口头审理通知书,告知举行口头审理的日期和地点。当事人应当在通 知书指定的期限内作出答复。

无效宣告请求人对专利复审委员会发出的口头审理通知书在指定的期限内未作答复,并且不参加口头审理的,其无效宣告请求视为撤回;专利权人不参加口头审理的,可以缺席审理。

第七十条 在无效宣告请求审查程序中,专利复审委员会指定的期限不得延长。

第七十一条 专利复审委员会对无效宣告的请求作出决定前,无效宣告请求人可以撤回其请求。

无效宣告请求人在专利复审委员会作出决定之前撤回其请求的,无效 宣告请求审查程序终止。

### 第五章 专利实施的强制许可

第七十二条 自专利权被授予之日起满 3 年后,任何单位均可以依照 专利法第四十八条的规定,请求国务院专利行政部门给予强制许可。

请求强制许可的,应当向国务院专利行政部门提交强制许可请求书, 说明理由并附具有关证明文件各一式两份。

国务院专利行政部门应当将强制许可请求书的副本送交专利权人,专利权人应当在国务院专利行政部门指定的期限内陈述意见;期满未答复的,不影响国务院专利行政部门作出关于强制许可的决定。

国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定,应当限定强制 许可实施主要是为供应国内市场的需要;强制许可涉及的发明创造是半导 体技术的,强制许可实施仅限于公共的非商业性使用,或者经司法程序或 者行政程序确定为反竞争行为而给予救济的使用。

第七十三条 依照专利法第五十四条的规定,请求国务院专利行政部门裁决使用费数额的,当事人应当提出裁决请求书,并附具双方不能达成协议的证明文件。国务院专利行政部门应当自收到请求书之日起 3 个月内作出裁决,并通知当事人。

# 第六章 对职务发明创造的发明人或者设计人 的奖励和报酬

第七十四条 被授予专利权的国有企业事业单位应当自专利权公告之日起 3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于 2000 元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于 500元。

由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造,被授予专利权的国有企业事业单位应当从优发给奖金。

发给发明人或者设计人的奖金,企业可以计入成本,事业单位可以从 事业费中列支。

第七十五条 被授予专利权的国有企业事业单位在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利所得利润纳税后提取不低于 2%或者从实施该项外观设计专利所得利润纳税后提取不低于 0.2% ,作为报酬支付发明人或者设计人;或者参照上述比例,发给发明人或者设计人一次性报酬。

第七十六条 被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于 10% 作为报酬支付发明人或者设计人。

第七十七条 本章关于奖金和报酬的规定,中国其他单位可以参照 执行。

### 第七章 专利权的保护

第七十八条 专利法和本细则所称管理专利工作的部门,是指由省、 自治区、直辖市人民政府以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区 的市人民政府设立的管理专利工作的部门。 第七十九条 除专利法第五十七条规定的外,管理专利工作的部门应 当事人请求,还可以对下列专利纠纷进行调解:

- (一)专利申请权和专利权归属纠纷;
- (二)发明人、设计人资格纠纷;
- (三)职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷;
- (四)在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用 的纠纷。

对于前款第(四)项所列的纠纷,专利权人请求管理专利工作的部门 调解,应当在专利权被授予之后提出。

第八十条 国务院专利行政部门应当对管理专利工作的部门处理和调解专利纠纷进行业务指导。

第八十一条 当事人请求处理或者调解专利纠纷的,由被请求人所在 地或者侵权行为地的管理专利工作的部门管辖。

两个以上管理专利工作的部门都有管辖权的专利纠纷,当事人可以向 其中一个管理专利工作的部门提出请求;当事人向两个以上有管辖权的管理专利工作的部门提出请求的,由最先受理的管理专利工作的部门管辖。

管理专利工作的部门对管辖权发生争议的,由其共同的上级人民政府 管理专利工作的部门指定管辖;无共同上级人民政府管理专利工作的部门 的,由国务院专利行政部门指定管辖。

第八十二条 在处理专利侵权纠纷过程中,被请求人提出无效宣告请求并被专利复审委员会受理的,可以请求管理专利工作的部门中止处理。

管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明显不能成立的,可以不中止处理。

第八十三条 专利权人依照专利法第十五条的规定,在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记的,应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。

第八十四条 下列行为属于假冒他人专利的行为:

- (一)未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的 专利号:
- (二)未经许可,在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号,使人 将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;
- (三)未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术 误认为是他人的专利技术:
  - (四)伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。

第八十五条 下列行为属于以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的行为:

- (一)制造或者销售标有专利标记的非专利产品;
- (二)专利权被宣告无效后,继续在制造或者销售的产品上标注专利标记:
  - (三)在广告或者其他宣传材料中将非专利技术称为专利技术;
  - (四)在合同中将非专利技术称为专利技术;
  - (五)伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件。

第八十六条 当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷,已请求管理专利工作的部门处理或者向人民法院起诉的,可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。

依照前款规定请求中止有关程序的,应当向国务院专利行政部门提交请求书,并附具管理专利工作的部门或者人民法院的有关受理文件副本。

在管理专利工作的部门作出的处理决定或者人民法院作出的判决生效后,当事人应当向国务院专利行政部门办理恢复有关程序的手续。自请求中止之日起 1 年内,有关专利申请权或者专利权归属的纠纷未能结案,需要继续中止有关程序的,请求人应当在该期限内请求延长中止。期满未请求延长的,国务院专利行政部门自行恢复有关程序。

第八十七条 人民法院在审理民事案件中裁定对专利权采取保全措施的,国务院专利行政部门在协助执行时中止被保全的专利权的有关程序。

保全期限届满,人民法院没有裁定继续采取保全措施的, 国务院专利行政部门自行恢复有关程序。

### 第八章 专利登记和专利公报

第八十八条 国务院专利行政部门设置专利登记簿, 登记下列与专利申请和专利权有关的事项:

- (一)专利权的授予:
- (二)专利申请权、专利权的转移:
- (三)专利权的质押、保全及其解除:
- (四)专利实施许可合同的备案;
- (五)专利权的无效宣告:
- (六)专利权的终止:
- (七)专利权的恢复:
- (八)专利实施的强制许可;
- (九)专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。

第八十九条 国务院专利行政部门定期出版专利公报,公布或者公告 下列内容:

- (一)专利申请中记载的著录事项;
- (二)发明或者实用新型说明书的摘要,外观设计的图片或者照片及其 简要说明;
- (三)发明专利申请的实质审查请求和国务院专利行政部门对发明专利申请自行进行实质审查的决定:
  - (四)保密专利的解密;
  - (五)发明专利申请公布后的驳回、撤回和视为撤回;
  - (六)专利权的授予;
  - (七)专利权的无效宣告;
  - (八)专利权的终止;
  - (九)专利申请权、专利权的转移;
  - (十)专利实施许可合同的备案;
  - (十一)专利权的质押、保全及其解除;

- (十二)专利实施的强制许可的给予;
- (十三)专利申请或者专利权的恢复:
- (十四)专利权人的姓名或者名称、地址的变更;
- (十五)对地址不明的当事人的通知;
- (十六)国务院专利行政部门作出的更正;
- (十七)其他有关事项。

发明或者实用新型的说明书及其附图、权利要求书由国务院专利行政 部门另行全文出版。

## 第九章 费用

第九十条 向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时,应当缴纳下列费用:

- (一)申请费、申请附加费、公布印刷费;
- (二)发明专利申请实质审查费、复审费;
- (三) 专利登记费、公告印刷费、申请维持费、年费:
- (四)著录事项变更费、优先权要求费、恢复权利请求费、延长期限请求费、实用新型专利检索报告费;
- (五)无效宣告请求费、中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可 使用费的裁决请求费。

前款所列各种费用的缴纳标准,由国务院价格管理部门会同国务院专 利行政部门规定。

第九十一条 专利法和本细则规定的各种费用,可以直接向国务院专利行政部门缴纳,也可以通过邮局或者银行汇付,或者以国务院专利行政部门规定的其他方式缴纳。

通过邮局或者银行汇付的,应当在送交国务院专利行政部门的汇单上 写明正确的申请号或者专利号以及缴纳的费用名称。不符合本款规定的, 视为未办理缴费手续。

直接向国务院专利行政部门缴纳费用的,以缴纳当日为缴费日。以邮局汇付方式缴纳费用的,以邮局汇出的邮戳日为缴费日。以银行汇付方式缴纳费用的,以银行实际汇出日为缴费日:但是,自汇出日至国务院专利

行政部门收到日超过 15 日的,除邮局或者银行出具证明外,以国务院专利行政部门收到日为缴费日。

多缴、重缴、错缴专利费用的,当事人可以自缴费日起 1 年内,向国务院专利行政部门提出退款请求。

第九十二条 申请人应当在收到受理通知书后,最迟自申请之日起 2 个月内缴纳申请费、公布印刷费和必要的附加费;期满未缴纳或者未缴足的,其申请视为撤回。

申请人要求优先权的,应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费; 期满未缴纳或者未缴足的,视为未要求优先权。

第九十三条 当事人请求实质审查、恢复权利或者复审的,应当在专利法及本细则规定的相关期限内缴纳费用;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。

第九十四条 发明专利申请人自申请日起满 2年尚未被授予专利权的,自第三年度起应当缴纳申请维持费。

第九十五条 申请人办理登记手续时,应当缴纳专利登记费、公告印刷费和授予专利权当年的年费。发明专利申请人应当一并缴纳各个年度的申请维持费,授予专利权的当年不包括在内。期满未缴纳费用的,视为未办理登记手续。以后的年费应当在前一年度期满前<sub>1</sub>个月内预缴。

第九十六条 专利权人未按时缴纳授予专利权当年以后的年费或者缴纳的数额不足的,国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴,同时缴纳滞纳金;滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1个月,加收当年全额年费的5%计算;期满未缴纳的,专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

第九十七条 著录事项变更费、实用新型专利检索报告费、中止程序 请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费、无效宣告请求 费应当自提出请求之日起 1 个月内,按照规定缴纳;延长期限请求费应当 在相应期限届满之日前缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。

第九十八条 申请人或者专利权人缴纳本细则规定的各种费用有困难的,可以按照规定向国务院专利行政部门提出减缴或者缓缴的请求。减缴或者缓缴的办法由国务院专利行政部门商国务院财政部门、国务院价格管理部门规定。

### 第十章 关于国际申请的特别规定

第九十九条 国务院专利行政部门根据专利法第二十条规定,受理按 照专利合作条约提出的专利国际申请。

按照专利合作条约提出并指定中国的专利国际申请(以下简称国际申请)进入中国国家阶段的条件和程序适用本章的规定;本章没有规定的,适用专利法及本细则其他各章的有关规定。

第一百条 按照专利合作条约已确定国际申请日并指定中国的国际申请,视为向国务院专利行政部门提出的专利申请,该国际申请日视为专利法第二十八条所称的申请日。

在国际阶段,国际申请或者国际申请中对中国的指定撤回或者视为撤回的,该国际申请在中国的效力终止。

- 第一百零一条 国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日(本章简称"优先权日")起 30个月内,向国务院专利行政部门办理国际申请进入中国国家阶段的下列手续:
- (一)提交其国际申请进入中国国家阶段的书面声明。声明中应当写明国际申请号,并以中文写明要求获得的专利权类型、发明创造的名称、申请人姓名或者名称、申请人的地址和发明人的姓名,上述内容应当与国际局的记录一致;
- (二)缴纳本细则第九十条第一款规定的申请费、申请附加费和公布印刷费;
  - (三)国际申请以中文以外的文字提出的,应当提交原始国际申请的说

明书、权利要求书、附图中的文字和摘要的中文译文;国际申请以中文提出的,应当提交国际公布文件中的摘要副本;

(四)国际申请有附图的,应当提交附图副本。国际申请以中文提出的,应当提交国际公布文件中的摘要附图副本。

申请人在前款规定的期限内未办理进入中国国家阶段手续的,在缴纳宽限费后,可以在自优先权日起32个月的相应期限届满前办理。

第一百零二条 申请人在本细则第一百零一条第二款规定的期限内未办理进入中国国家阶段手续,或者在该期限届满时有下列情形之一的,其国际申请在中国的效力终止:

- (一)进入中国国家阶段声明中未写明国际申请号的;
- (二)未缴纳本细则第九十条第一款规定的申请费、公布印刷费和本细则第一百零一条第二款规定的宽限费的:
- (三)国际申请以中文以外的文字提出而未提交原始国际申请的说明书 和权利要求书的中文译文的。

国际申请在中国的效力已经终止的,不适用本细则第七条第二款的 规定。

第一百零三条 申请人办理进入中国国家阶段手续时有下列情形之一的,国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正:

- (一)未提交摘要的中文译文或者摘要副本的;
- (二)未提交附图副本或者摘要附图副本的;
- (三)未在进入中国国家阶段声明中以中文写明发明创造的名称、申请 人姓名或者名称、申请人的地址和发明人的姓名的;
  - (四)进入中国国家阶段声明的内容或者格式不符合规定的。

期限届满申请人未补正的,其申请视为撤回。

第一百零四条 国际申请在国际阶段作过修改,申请人要求以经修改的申请文件为基础进行审查的,申请人应当在国务院专利行政部门作好国家公布的准备工作前提交修改的中文译文。在该期间内未提交中文译文的,对申请人在国际阶段提出的修改,国务院专利行政部门不予考虑。

第一百零五条 申请人办理进入中国国家阶段手续时,还应当满足下列要求:

- (一)国际申请中未指明发明人的,在进入中国国家阶段声明中指明发明人姓名;
- (二)国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的,应当提供变更后的申请人享有申请权的证明材料:
- (三)申请人与作为优先权基础的在先申请的申请人不是同一人,或者提出在先申请后更改姓名的,必要时,应当提供申请人享有优先权的证明材料;
- (四)国际申请涉及的发明创造有专利法第二十四条第(一)项或者第(二)项所列情形之一,在提出国际申请时作过声明的,应当在进入中国国家阶段声明中予以说明,并自办理进入中国国家阶段手续之日起2个月内提交本细则第三十一条第二款规定的有关证明文件。

申请人未满足前款第(一)项、第(二)项和第(三)项要求的,国 务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正。期满未补正第(一) 项或者第(二)项内容的,该申请视为撤回;期满未补正第(三)项内容的,该优先权要求视为未提出。

申请人未满足本条第一款第(四)项要求的,其申请不适用专利法第二十四条的规定。

第一百零六条 申请人按照专利合作条约的规定,对生物材料样品的保藏已作出说明的,视为已经满足了本细则第二十五条第(三)项的要求。申请人应当在进入中国国家阶段声明中指明记载生物材料样品保藏事项的文件以及在该文件中的具体记载位置。

申请人在原始提交的国际申请的说明书中已记载生物材料样品保藏事项,但是没有在进入中国国家阶段声明中指明的,应当在办理进入中国国家阶段手续之日起 4个月内补正。期满未补正的,该生物材料视为未提交保藏。

申请人在办理进入中国国家阶段手续之日起 4 个月内向国务院专利行政部门提交生物材料样品保藏证明和存活证明的,视为在本细则第二十五

#### 条第(一)项规定的期限内提交。

第一百零七条 申请人在国际阶段已要求一项或者多项优先权,在进入中国国家阶段时该优先权要求继续有效的,视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。

申请人在国际阶段提出的优先权书面声明有书写错误或者未写明在先申请的申请号的,可以在办理进入中国国家阶段手续时提出改正请求或者写明在先申请的申请号。申请人提出改正请求的,应当缴纳改正优先权要求请求费。

申请人在国际阶段已依照专利合作条约的规定,提交过在先申请文件 副本的,办理进入中国国家阶段手续时不需要向国务院专利行政部门提交 在先申请文件副本。申请人在国际阶段未提交在先申请文件副本的,国务 院专利行政部门认为必要时,可以通知申请人在指定期限内补交。申请人 期满未补交的,其优先权要求视为未提出。

优先权要求在国际阶段视为未提出并经国际局公布该信息,申请人有 正当理由的,可以在办理进入中国国家阶段手续时请求国务院专利行政部 门恢复其优先权要求。

第一百零八条 在优先权日起 30个月期满前要求国务院专利行政部门提前处理和审查国际申请的,申请人除应当办理进入中国国家阶段手续外,还应当依照专利合作条约第二十三条第二款规定提出请求。国际局尚未向国务院专利行政部门传送国际申请的,申请人应当提交经确认的国际申请副本。

第一百零九条 要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人可以在办理进入中国国家阶段手续之日起<sub>1</sub>个月内,向国务院专利行政部门提出修改说明书、附图和权利要求书。

要求获得发明专利权的国际申请,适用本细则第五十一条第一款的规定。

第一百一十条 申请人发现提交的说明书、权利要求书或者附图中的

文字的中文译文存在错误的,可以在下列规定期限内依照原始国际申请文本提出改正:

- (一)在国务院专利行政部门作好国家公布的准备工作之前;
- (二)在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内。

申请人改正译文错误的,应当提出书面请求,提交译文的改正页,并缴纳规定的译文改正费。

申请人按照国务院专利行政部门的通知书的要求改正译文的,应当在 指定期限内办理本条第二款规定的手续;期满未办理规定手续的,该申请 视为撤回。

第一百一十一条 对要求获得发明专利权的国际申请,国务院专利行政部门经初步审查认为符合专利法和本细则有关规定的,应当在专利公报上予以公布;国际申请以中文以外的文字提出的,应当公布申请文件的中文译文。

要求获得发明专利权的国际申请,由国际局以中文进行国际公布的,自国际公布日起适用专利法第十三条的规定;由国际局以中文以外的文字进行国际公布的,自国务院专利行政部门公布之日起适用专利法第十三条的规定。

对国际申请,专利法第二十一条和第二十二条中所称的公布是指本条 第一款所规定的公布。

第一百一十二条 国际申请包含两项以上发明或者实用新型的,申请 人在办理进入中国国家阶段手续后,依照本细则第四十二条第一款的规定, 可以提出分案申请。

在国际阶段,国际检索单位或者国际初步审查单位认为国际申请不符合专利合作条约规定的单一性要求时,申请人未按照规定缴纳附加费,导致国际申请某些部分未经国际检索或者未经国际初步审查,在进入中国国家阶段时,申请人要求将所述部分作为审查基础,国务院专利行政部门认为国际检索单位或者国际初步审查单位对发明单一性的判断正确的,应当通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费。期满未缴纳或者未足额缴纳

的,国际申请中未经检索或者未经国际初步审查的部分视为撤回。

第一百一十三条 申请人依照本细则第一百零一条的规定提交文件和 缴纳费用的,以国务院专利行政部门收到文件之日为提交日、收到费用之 日为缴纳日。

提交的文件邮递延误的,申请人自发现延误之日起1个月内证明该文件已经在本细则第一百零一条规定的期限届满之日前5日交付邮寄的,该文件视为在期限届满之日收到。但是,申请人提供证明的时间不得迟于本细则第一百零一条规定的期限届满后6个月。

申请人依照本细则第一百零一条的规定向国务院专利行政部门提交文件,可以使用传真方式。申请人使用传真方式的,以国务院专利行政部门收到传真件之日为提交日。申请人应当自发送传真之日起 14 日内向国务院专利行政部门提交传真件的原件。期满未提交原件的,视为未提交该文件。

第一百一十四条 国际申请要求优先权的,申请人应当在办理进入中 国国家阶段手续时缴纳优先权要求费;未缴纳或者未足额缴纳的,国务院 专利行政部门应当通知申请人在指定的期限内缴纳;期满仍未缴纳或者未 足额缴纳的,视为未要求该优先权。

第一百一十五条 国际申请在国际阶段被有关国际单位拒绝给予国际申请日或者宣布视为撤回的,申请人在收到通知之日起 2 个月内,可以请求国际局将国际申请档案中任何文件的副本转交国务院专利行政部门,并在该期限内向国务院专利行政部门办理本细则第一百零一条规定的手续,国务院专利行政部门应当在接到国际局传送的文件后,对国际单位作出的决定是否正确进行复查。

第一百一十六条基于国际申请授予的专利权,由于译文错误,致使依照专利法第五十六条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的,以依据原文限制后的保护范围为准;致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的,以授权时的保护范围为准

### 第十一章 附则

第一百一十七条 经国务院专利行政部门同意,任何人均可以查阅或者复制已经公布或者公告的专利申请的案卷和专利登记簿,并可以请求国务院专利行政部门出具专利登记簿副本。

已视为撤回、驳回和主动撤回的专利申请的案卷,自该专利申请失效 之日起满 $_2$ 年后不予保存。

已放弃、宣告全部无效和终止的专利权的案卷,自该专利权失效之日起满3年后不予保存。

第一百一十八条 向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各种手续,应当使用国务院专利行政部门制定的统一格式,由申请人、专利权人、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章;委托专利代理机构的,由专利代理机构盖章。

请求变更发明人姓名、专利申请人和专利权人的姓名或者名称、国籍和地址、专利代理机构的名称、地址和代理人姓名的,应当向国务院专利行政部门办理著录事项变更手续,并附具变更理由的证明材料。

第一百一十九条 向国务院专利行政部门邮寄有关申请或者专利权的 文件,应当使用挂号信函,不得使用包裹。

除首次提交申请文件外,向国务院专利行政部门提交各种文件、办理 各种手续时,应当标明申请号或者专利号、发明创造名称和申请人或者专 利权人姓名或者名称。

一件信函中应当只包含同一申请的文件。

第一百二十条 各类申请文件应当打字或者印刷,字迹呈黑色,整齐清晰,并不得涂改。附图应当用制图工具和黑色墨水绘制,线条应当均匀清晰,并不得涂改。

请求书、说明书、权利要求书、附图和摘要应当分别用阿拉伯数字顺 序编号。

申请文件的文字部分应当横向书写。纸张限于单面使用。

第一百二十一条 国务院专利行政部门根据专利法和本细则制定专利审查指南。

第一百二十二条 本细则自 2001 年 7 月 1 日起施行。1992 年 12 月 12 日国务院批准修订、1992 年 12 月 21 日中国专利局发布的《中华人民共和国专利法实施细则》同时废止。

顾问:王景川 田力普 吴伯明

主编: 李政

副 主 编 : 廖 涛 李永红 白光清

张茂于

编委:(按姓氏笔画排序)

董铮

 于 萍 马 昊 冯小兵

 石 竞 白剑锋 李 隽

 陈迎春 张跃平 金泽俭

 胡文辉 唐铁军 蒋 彤

# 编著说明

经过二十年的审查实践,专利复审委员会已经积累了一万多件复审及无效决定,这是我国专利事业的一笔宝贵财富,其中凝聚着几代复审人的心血和智慧。

在专利复审委员会成立二十年之际,专利复审委员会计划编著《专利复审委员会案例诠释》系列丛书。该书的编著可以使我们对上述已审结的案件进行系统的回顾和总结,进一步明确相关法律概念的本质内涵,以利于专利复审委员会今后工作的改进和提高。

本次出版《专利复审委员会案例诠释——现有技术与新颖性》,其余部分将在今后陆续出版。本书的作者均为专利复审委员会的资深复审委员。本书的章节编排依法律问题分类,并结合案例所涉及的法律问题和案件的具体情况对案例进行了相应的分析评述。相信本书的出版对从事专利审查、专利代理以及与专利有关的工作人员有一定的帮助和借鉴意义。

虽然本书的编著人员在撰写、体例的编排等方面付出了大量 辛勤的劳动,但由于水平所限,加之他们在编著该书的同时还承担 着繁重的专利复审及无效案件审查任务,因此书中错误在所难免, 为此敬请读者批评指正。

编委

2004年10月

## 序言

中国专利法于 1984 年 3 月 12 日 颁布 并于 1985 年 4 月 1 日 开始实施,此后又经过两次修改,这标志着现代专利制度在中国 的建立并随时代的进步而不断完善。

时至今日,中国专利制度已经走过了二十年的历程。二十年 在历史的长河中犹如白驹过隙,但我国专利事业在这短暂的二十 年中却取得了令世人瞩目的辉煌成就,其直接例证就是专利法律 体系日趋完善,专利保护工作逐步加强,专利工作队伍不断壮 大,专利申请量和授权量迅速增长,专利审批实践经验的积累日 渐丰富,专利制度对科技进步和经济发展的促进作用日益明显。

复审与无效程序是专利制度的重要组成部分,既是专利申请审查与授权程序的延续,又是保障专利申请人和专利权人以及广大公众合法权益的必要行政救济途径。伴随着我国专利事业的蓬勃发展,专利复审和无效案件数量逐年上升。至今,国家知识产权局专利复审委员会审结的案件已经达到一万六千多件,这些案件所涉及的法律问题几乎遍及专利法及其实施细则以及审查指南的方方面面。专利复审委员会所作出的复审和无效宣告审查决定,是对专利法律法规的具体运用;其典型案例有助于正确理解专利法及其实施细则以及审查指南的有关规定。这些复审和无效决定凝聚着审查人员的心血与智慧,是促进我国专利制度不断健全、完善,专利事业不断向前发展的一份宝贵财富。

我国现行法律体系是成文法体系,具有原则性、抽象性和概括性较强的特点。诞生于二十世纪八十年代初期的我国专利法尤

为突出地体现了这些特点。在实践中,将专利法及其实施细则的 原则性规定运用干审理各种各样的具体案件时会遇到大量的实际 问题,并且由于人们思考问题的角度不同,难免对同一法律问题 得出的结论有所差异。事实上,在专利复审委员会以往的审查决 定中也曾经出现过对同一类法律问题存在着不同理解的现象。这 种情形是很自然的,不足为奇。纵观美、日、欧各国专利制度的 发展历程,类似的问题概莫能免。虽然专利复审委员会的各个合 议组在审理案件的过程中对法律、法规的理解和适用并没有超越 法律法规所允许的范围,但是,由于复审与无效程序是专利审查 和专利保护过程中的一个重要环节,专利复审委员会所作的决定 直接关系到当事人的切身利益,如果专利复审委员会作为一个整 体对不同案件中出现的同类问题的解释缺乏高度的一致性,不仅 会影响案件审理的科学性和审理结论的稳定性,甚至会影响广大 公众对专利保护的信心。因此,及时地归纳、总结以往的经验和 教训,对已经作出的审查决定进行系统的分析和提炼,取其精 华,形成具有代表性的解释,用以指导今后的工作,无论对普遍 提高审查人员的业务素质、能力和水平,还是对加强专利复审委 员会自身业务建设乃至整个专利制度的健全和完善,都具有重要 的意义。

为此,专利复审委员会在完成繁重工作任务的同时,组织有关人员编写了《专利复审委员会案例诠释》丛书。与其他案例评析或者案例选编不同,这套丛书针对特定的法律条款或者法律概念,分门别类从众多的复审和无效案件的审查决定中筛选出部分典型案例,以案说法,以案释法,用简明的方式、精练的文语加以叙述和分析。案例诠释内容翔实,逻辑清晰,由表及里,由点到面,力求生动明了而又详细准确地阐述法律条款的深层内涵。

尽管判例在我国不是法律渊源,专利复审委员会也不是一级 司法审判机构,通过其案例对法律、法规所体现的执法尺度仍然 具有某种局限性,但是,专利复审委员会所作的决定无疑是对专利法律原则和精神所作的基础性运用和说明。因此,通过编辑和出版这套丛书,将专利复审委员会在案件审理过程中对法律问题的思考和观点展现在社会各界面前,抛砖引玉,期望能得到各界的指点和评判,并在广泛探讨的基础上,进一步澄清各类认识上的问题,形成符合法律原则的共识,确保专利审查和保护工作更加公平、公正、有效。

我相信,这套丛书将在促进专利复审委员会按照"客观、公正、准确、及时"的要求,依法审理复审和无效案件方面,发挥重要作用;会对提高专利审查的科学性和专利授权的稳定性有积极的意义,也为普法宣传和学术研究提供了生动的基础素材。同时,对于从事专利立法、行政执法、司法审判和中介服务工作的人员,对于我国市场经济主体和科技创新主体的管理人员与科技研发人员来说,这套丛书也颇具参考价值。



2004年10月

## 《现有技术与新颖性》撰稿人名单

第一编 现有技术		
第一章	现有技术的概述	
第一节	"为公众所知"的概念	李永红
第二节	公开日的确定与推定	唐铁军
第三节	地域限制	唐铁军
第四节	保密义务	唐铁军
第五节	优先权	张跃平
第六节	不丧失新颖性的公开	张跃平
第二章	现有技术的公开方式	
第一节	出版物方式公开	金泽俭 董 铮
第二节	使用方式公开	于 萍 白剑锋
第三节	以其他方式公开	蒋 彤
第三章	现有技术的证明	
第一节	相关的法律、法规和规章	白光清
第二节	证明的责任	白光清
第三节	常见类型证据的认定	白光清胡文辉李隽
第二编 新颖性		
第一章	新颖性的概念及其审查原则	
第一节	新颖性定义	马 昊 张跃平
第二节	新颖性审查原则	陈迎春马昊李隽
第三节	新颖性审查基准	李 隽
第四节	特殊类型权利要求的新颖性 判断	冯小兵
第二章	重复授权	石 竞
全书统稿人: 李永红 冯小兵 张跃平 石 竞 唐铁军		

[General Information] 书名 = 现有技术与新颖性 作者 = 国家知识产权局专利复审委员会编著 页数 = 487 SS号=11474081

出版日期 = 2004年11月第1版

前言

目录

第一编 现有技术

第一章 现有技术的概述

第一节 "为公众所知"的概念

一、非特定人概念的引入

案例:专利复审委员会第2号无效宣告请求审查决定简

介

二、试制活动公开性质的认定

案例:专利复审委员会第126号无效宣告请求审查决

定简介

三、保密义务

案例:专利复审委员会第2394号无效宣告请求审查

决定简介

第二节 公开日的确定与推定

一、出版物方式公开

(一) 音像制品类出版物公开日的确定

案例:专利复审委员会第3641号无效宣告请求审查

决定简介

(二)书籍类出版物公开日的证明

案例:专利复审委员会第3355号无效宣告请求审查

决定简介

(三)具有版权标识的出版物公开日的确定

案例:专利复审委员会第3721号无效宣告请求审查

决定简介

(四)出版物的实际公开日的证明

案例:专利复审委员会第3279号无效宣告请求审查

决定简介

二、使用方式公开

(一)销售行为公开日的确定

案例:专利复审委员会第26号无效宣告请求审查决定

简介

(二)进口行为公开日的确定

案例:专利复审委员会第5972号无效宣告请求审查

决定简介

三、以其他方式公开

(一)通过技术交流会的公开

案例:专利复审委员会第4966号无效宣告请求审查

决定简介

四、公开日的推定

案例1:专利复审委员会第1549号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第3994号无效宣告请求审

查决定简介

第三节 地域限制

案例:专利复审委员会第1133号无效宣告请求审查

决定简介

第四节 保密义务

一、明示保密义务

案例:专利复审委员会第1725号无效宣告请求审查

决定

简介

二、默示保密义务

案例:专利复审委员会第1958号复审请求审查决定

简介

三、鉴定会成员的保密义务

案例:专利复审委员会第2154号复审请求审查决定

简介

四、保密义务的效力范围

案例:专利复审委员会第550号无效宣告请求审查决

定简介

五、不当试用导致使用公开

案例:专利复审委员会第1005号无效宣告请求审查

决定简介

第五节 优先权

一、外国优先权

案例1:专利复审委员会第1090号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第94号无效宣告请求审查决

定简介

二、本国优先权

案例:专利复审委员会第2001号无效宣告请求审查

决定简介

三、部分优先权

案例:专利复审委员会第2142号无效宣告请求审查

决定简介

四、多项优先权

第六节 不丧失新颖性的公开

一、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出案例:专利复审委员会第1449号无效宣告请求审查

二、在规定的学术会议或者技术会议上首次展出

案例:专利复审委员会第687号无效宣告请求审查决

定简介

三、他人未经申请人同意而泄露其内容

案例1:专利复审委员会第1068号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第319号无效宣告请求审查

决定简介

第二章 现有技术的公开方式

第一节 出版物方式公开

一、常见类型出版物

(一)图书类出版物

案例:专利复审委员会第2659号无效宣告请求审查

决定简介

(二)专利文献

案例:专利复审委员会第4089号无效宣告请求审查

决定简介

(三)域外图书

案例:专利复审委员会第894号无效宣告请求审查决

定简介

二、图集、产品目录、样本等

(一)图集

案例:专利复审委员会第821号无效宣告请求审查决

定

简介

(二)产品目录

案例1:专利复审委员会第2194号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第4163号无效宣告请求审

查决定简介

(三)产品样本

案例:专利复审委员会第1779号无效宣告请求审查

决定简介

三、标准

(一)国家标准

案例:专利复审委员会第3311号无效宣告请求审查

决定简介

(二)企业标准

案例:专利复审委员会第1296号无效宣告请求审查

四、具有版权标识的出版物

案例:专利复审委员会第3326号无效宣告请求审查

决定简介

五、标有"内部发行"等类似文字的证据

案例1:专利复审委员会第2659号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第47号无效宣告请求审查决

定简介

案例3:专利复审委员会第1393号无效宣告请求审

查决定简介

六、告知性公文

案例:专利复审委员会第3594号无效宣告请求审查

决定简介

七、论文、研制报告、测试报告等

案例1:专利复审委员会第1097号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第2343号无效宣告请求审

查决定简介

第二节 使用方式公开

一、制造导致的公开

(一)生产制造

案例:专利复审委员会第1208号无效宣告请求审查

决定简介

(二)委托加工

案例1:专利复审委员会第66号无效宣告请求审查决

定简介

案例2:专利复审委员会第690号无效宣告请求审查

决定简介

案例3:专利复审委员会第1762号无效宣告请求审

查决定简介

二、使用导致的公开

案例1:专利复审委员会第1661号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第4694号无效宣告审查决

定简介

案例3:专利复审委员会第4035号无效宣告请求审

查决定简介

三、测试、试验、试用等导致的公开

案例1:专利复审委员会第304号无效宣告请求审查

案例2:专利复审委员会第1399号无效宣告请求审

查决定

简介

案例3:专利复审委员会第2563号无效宣告请求审

查决定简介

四、商业销售导致的公开

案例1:专利复审委员会第205号无效宣告请求审查

决定简介

案例2:专利复审委员会第369号无效宣告请求审查

决定简介

案例3:专利复审委员会作出的第881号无效宣告请

求审查决定简介

案例4:专利复审委员会第354号无效宣告请求审查

决定简介

五、进口导致的公开

案例1:专利复审委员会第5972号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第1699号无效宣告请求审

查决定简介

六、广告导致的公开

案例1:专利复审委员会第632号无效宣告请求审查

决定简介

案例2:专利复审委员会第3279号无效宣告请求审

查决定简介

案例3:专利复审委员会第1374号无效宣告请求审

查决定简介

七、产品展示等导致的公开

案例1:专利复审委员会第121号无效宣告请求审查

决定简介

案例2:专利复审委员会第3514号无效宣告请求审

查决定简介

案例3:专利复审委员会第2927号无效宣告请求审

查决定简介

第三节 以其他方式公开

一、口头公开

(一) 各种会议

案例1:专利复审委员会第207号无效宣告请求审查

决定简介

案例2:专利复审委员会第1243号无效宣告请求审

查决定简介

(二)企业内部职工的建议

案例:专利复审委员会第2579号无效宣告请求审查

决定简介

(三)广播或电视节目

案例:专利复审委员会第317号无效宣告请求审查决

定简介

二、展示、展出导致的公开

(一)技术成果交易会

案例:专利复审委员会第29号无效宣告请求审查决定

简介

(二)产品订货会

案例:专利复审委员会第184号无效宣告请求审查决

定简介

三、鉴定导致的公开

(一)样机(样品)鉴定

案例:专利复审委员会第207号无效宣告请求审查决

定简介

(二)生产定型鉴定

案例:专利复审委员会第57号无效宣告请求审查决定

简介

四、非出版载体的公开

案例1:专利复审委员会第2274号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第1308号无效宣告请求审

查决定简介

第三章 现有技术的证明

第一节 相关的法律、法规和规章

案例1:专利复审委员会第444号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第2129号无效宣告请求审

查决定简介

第二节 证明的责任

一、证明责任的概念

案例1:专利复审委员会第2953号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第4878号无效宣告请求审

查决定简介

二、举证时限的概念

案例:专利复审委员会第3462号无效宣告请求审查

第三节 常见类型证据的认定

一、合同

案例:专利复审委员会第462号无效宣告请求审查决

定简介

二、各种票据和单据

(一)商业发票

案例:专利复审委员会第1656号无效宣告请求审查

决定简介

(二)送货单

案例:专利复审委员会第4972号无效宣告请求审查

决定简介

三、图纸

案例:专利复审委员会第2101号无效宣告请求审查

决定简介

四、公证文书等

(一)人民法院生效裁判文书和专利复审委员会生效决

定

(二)公证书

案例1:专利复审委员会第4969号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第4472号无效宣告请求审

查决定简介

五、证人证言、当事人陈述、鉴定报告和勘验笔录

(一)证人证言

案例:专利复审委员会第4886号无效宣告请求审查

决定简介

(二)当事人陈述

案例:专利复审委员会第4989号无效宣告请求审查

决定简介

(三)鉴定报告

(四)勘验笔录

案例:专利复审委员会第4969号无效宣告请求审查

决定简介

六、域外证据

案例:专利复审委员会第4581号无效宣告请求审查

决定简介

七、补强证据

案例:专利复审委员会第4950号无效宣告请求审查

决定简介

第二编 新颖性

第一章 新颖性的概念及其审查原则

第一节 新颖性定义

一、现有技术

(一)申请日前公开的出版物构成的现有技术

案例:专利复审委员会第1964号无效宣告请求审查

决定简介

(二)申请日后公开的出版物证明的现有技术

案例:专利复审委员会第4153号无效宣告请求审查

决定简介

(三)使用公开构成的现有技术

案例:专利复审委员会第4598号无效宣告请求审查

决定简介

(四)其他方式公开构成的现有技术

案例:专利复审委员会第3465号无效宣告请求审查

决定简介

(五)享有优先权的专利(申请)的现有技术界定

案例:专利复审委员会第2142号无效宣告请求审查

决定简介

(六)对比文件中明显隐含的技术内容构成的现有技术 案例:专利复审委员会第1844号无效宣告请求审查

XIII. (13212X2)

决定简介

二、抵触申请

(一)抵触申请必须是向我国专利局提交的专利申请

案例:专利复审委员会第1803号无效宣告请求审查

决定简介

(二)抵触申请必须是能够破坏在后申请新颖性的在先

申请

案例1:专利复审委员会第1085号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第543号无效宣告请求审查

决定简介

案例3:专利复审委员会第1726号无效宣告请求审

查决定简介

(三)抵触申请必须是由他人向我国专利局提出的专利

申请

案例1:专利复审委员会第3439号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第4098号复审请求审查决

定简介

(四)国际申请构成抵触申请的情形

案例:专利复审委员会第4527号无效宣告请求审查

决定简介

第二节 新颖性审查原则

一、新颖性判断主体

案例:专利复审委员会第182号无效宣告请求审查决

定简介

二、新颖性判断原则

(一)新颖性判断的四要素

案例1:专利复审委员会第1659号复审请求审查决

定简介

案例2:专利复审委员会第153号无效宣告请求审查

决定简介

(二)判断技术方案相同或实质相同

案例:专利复审委员会第2973号复审请求审查决定

简介

(三)单独对比

1. 单篇对比文件对比

案例:专利复审委员会第1968号无效宣告请求审查

决定简介

2.对比文件能否结合公知技术

案例:专利复审委员会第1181号复审请求审查决定

简介

3. 一篇对比文件公开不同技术方案

案例:专利复审委员会第4399号无效宣告请求审查

决定简介

4 . 一项权利要求包括多个不同技术方案

案例:专利复审委员会第56号复审请求审查决定简介

第三节 新颖性审查基准

一、与现有技术内容完全相同

案例:专利复审委员会第4902号无效宣告请求审查

决定简介

二、与现有技术的区别为"简单的文字变换"

案例1:专利复审委员会第2296号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第3777号复审请求审查决

定简介

三、具体概念与一般概念

案例1:专利复审委员会第3482号无效宣告请求审

查决定

简介

案例2:专利复审委员会第4092号无效宣告请求审

查决定简介

四、惯用手段的直接置换

案例1:专利复审委员会第1190号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第3224号无效宣告请求审

查决定简介

五、数值和数值范围

案例:专利复审委员会第1188号无效宣告请求审查

决定简介

第四节 特殊类型权利要求的新颖性判断

一、封闭式组合物权利要求的新颖性判断

案例:专利复审委员会第2331号无效宣告请求审查

决定简介

二、马库什类型权利要求的新颖性判断

案例:专利复审委员会第3778号复审请求审查决定

简介

三、含有方法特征的权利要求的新颖性判断

案例:专利复审委员会第1134号无效宣告请求审查

决定简介

四、用途权利要求的新颖性判断

案例:专利复审委员会第3635号复审请求审查决定

简介

五、对比文件公开的特征多于权利要求的特征

案例:专利复审委员会第1967号无效宣告请求审查

决定简介

第二章 重复授权

第一节 重复授权的概念

一、概述

二、对"重复授权"的理解

案例:专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查

决定简介

三、"禁止重复授权"与"新颖性"在立法目的上的比较

(一)新颖性

(二)禁止重复授权

第二节 重复授权的审查

一、对比时应当将权利要求作为一个整体技术方案进行对比案例:专利复审委员会第4806号无效宣告请求审查

决定简介

二、权利要求主题不同的技术方案

案例:专利复审委员会第4573号无效宣告请求审查

决定简介

三、由不同技术特征构成的技术方案

案例1:专利复审委员会第4912号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第3135号无效宣告请求审

查决定简介

案例3:专利复审委员会第2029号无效宣告请求审

查决定简介

第三节 重复授权审查应注意的问题

一、比较的客体

(一)限于专利权之间的比较

案例:专利复审委员会第2739号无效宣告请求审查

决定简介

(二)限于权利要求之间的比较

案例:专利复审委员会第2199号无效宣告请求审查

决定简介

(三)限于一定类型的专利权之间的比较

案例:专利复审委员会第884号无效宣告请求审查决

定简介

二、《专利法》第十三条、《专利法》第九条及《专利 法》第二十二条第二款的适用

(一)关于新颖性和重复授权条款的适用

案例:专利复审委员会第4509号无效宣告审查决定

简介

(二)关于《专利法》第九条与《专利法实施细则》第

十三条第一款的适用

案例:专利复审委员会第2918号无效宣告请求审查

决定简介

第四节 复审、无效宣告请求审查程序中对重复授权情形的

处理

一、申请日不同

案例1:专利复审委员会第2436号无效宣告请求审

查决定简介

案例2:专利复审委员会第545号无效宣告请求审查

决定简介

二、申请日相同

附录

中华人民共和国专利法

### 中华人民共和国专利法实施细则