

## 專利話廊

### 由中國大陸審判案例論專利申請文件修改超範圍的判斷（上）

杜燕文 中國專利代理人



#### 程序篇

##### 一、案由：

---1994年2月3日島野株式會社向中國大陸專利局提出94102612.4號發明專利申請案，發明案之優先權日為1993年2月3日。

---2002年島野株式會社提出上述發明案之分割案，申請案號為02127848.2，分割案並於2006年8月30日授權公告。

---2008年4月10日賽冠公司向復審委員會提出無效宣告請求（第一件），主張分割案不符合專利法第26條第3、4款及第33條之規定，請求宣告分割案專利全部無效。

---2008年10月28日復審委員會作出無效宣告請求審查決定，宣告分割案全部無效，島野株式會社向北京一中法院提起行政訴訟。

---2009年5月24日北京一中法院判決中認為復審委員會於認定分割案修改超範圍時，所針對的對比對象錯誤，導致認定事實錯誤，適用法律錯誤，故撤銷復審委員會原作出的決定。

---2009年12月2日於重新啟動審理之口頭審理程序中，賽冠公司放棄專利法第26條第3款之請求，無效理由改主張分割案不符合專利法第26條第4款及專利法第33條，然於口頭審理程序中，復審委員會不接受專利法第33條作為無效理由。

---2009年12月11日賽冠公司向復審委員會另提出無效宣告請求（第二件），以分割案不符合專利法第33條請求宣告分割案全部無效。

---2010年5月13日復審委員會作出第二件無效宣告請求審查決定，宣告分割案全部無效。

---2010年專利權人島野株式會社就第二件無效宣告決定向北京一中法院提起行政訴訟，2011年北京一中法院維持原決定，島野株式會社再向北京高級法院提起上訴，2012年北京高級法院同樣維持原決定。

---專利權人島野株式會社不服二審判決，向最高法院申請再審，最高法院於2013年7月11日作出行政裁定，提審島野株式會社提出之再審申請，而後作出撤銷原一、二審判決及復審委員會決定的判決，且令復審委員會重新對該分割案之無效宣告請求作出無效宣告請求審查決定。

---於2014年3月3日另一無效請求人史黎清向復審委員會提出分割案之無效宣告請求（第三件），以分割案不符合專利法第26條第3、4款及第33條，請求分割案全部專利權無效。

---復審委員會將前述三件無效宣告請求進行合併審理，並於2014年11月26日進行口頭審理程序，於口頭審理程序中，專利權人島野株式會社對分割案的權利要求書進行修改，刪除權利要求1-5，僅保留權利要求6。

---2015年8月26日復審委員會作出無效宣告請求審查決定，明述宣告專利權部分無效，並說明專利權人於2014年12月8日提交的修改後權利要求書的基礎上維持該分割案的專利權繼續有效。

## 二、此案例於程序部分的教示：

復審委員會於 2015 年的審查決定中，將三件無效宣告請求合併審理，整個審查歷程從 2008 年至 2015 年歷經數年，而此審查決定作出的時點，分割案的專利權也已屆滿，就整個審查歷程的程序上來探究，有以下幾個面向可供參考：

1. 依中國大陸分案之原則，該分割案除了於分案申請時的文本須符合規定外，分案申請的內容不得超出原申請記載的範圍，否則應以不符合專利法實施細則第 43 條第 1 款或專利法第 33 條規定而駁回，因此，若擬判斷分割案之修改是否符合專利法第 33 條之規定，則須以分割案之文本與原發明案之申請文本進行比對，於授權階段的判斷，是以分割案的申請文本與原發明案之申請文本進行比對，於確權階段的判斷，則是以分割案的授權文本與原發明案之申請文本進行比對。

然，賽冠公司所提出之第一件無效宣告請求中，並未以原發明案的原始申請文本與分割案的授權文本進行比對，且復審委員會於 2008 年 10 月 28 日針對第一件無效宣告請求作出之無效宣告請求審查決定中，也是以分割案之授權文本與分割案之申請公開文本進行比對；因此，北京一中法院認為復審委員會在認定分割案修改超範圍時，所針對的對比對象錯誤，導致認定事實錯誤，適用法律也錯誤，而後復審委員會重新審理時，也明述賽冠公司沒有對作為無效理由的專利法第 33 條進行具體陳述，故不接受專利法第 33 條作為無效理由。

2. 中國大陸審查指南中明指，為提高審查效率及減少當事人負擔，復審委員會可以對無效宣告請求的案件合併審理；而無效宣告請求人賽冠公司於復審委員會不接受第一件無效宣告請求中以專利法第 33 條作為無效理由後，即再提出第二件無效宣告請求。

而當第二件無效宣告請求之原決定經最高法院撤銷，而復審委員會重新進行審查時，史黎清又對同一分割案提出第三件無效宣告請求，故復審委員會乃啟動合併審理程序，然復審委員會作出之決定中，係針對各無效宣告請求的證據及理由分別論述，嚴格遵守合併審理的各無效宣告案件的證據不得相互組合使用。

3. 針對復審委員會最終所作的決定為宣告專利權部分無效，此決定係基於無效宣告提出時之權利要求書所記載的權利要求來論，縱使專利權人於口頭審理程序中，已提出修改文本，刪除權利要求 1 至 5，僅保留權利要求 6，然於決定書之主文仍是基於原權利要求書的內容，記載“宣告專利權部分無效”。(待續)