

1

许文庆诉国家知识产权局专利复审委员会等 宣告发明专利权无效决定纠纷提审案

案号：(2005)民三提字第2号

判决日期：2005年9月29日

审理过程

邢鹏万和大庆市红岗区金星防腐公司（“金星公司”）分别于1997年3月28日和1998年6月17日对许文庆的发明专利“一种钢管束内外壁防腐方法”（专利号ZL88103519.X）向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出专利无效宣告请求。专利复审委员会以权利要求书缺乏说明书支持为由宣告该专利无效。北京市第一中级人民法院一审维持专利无效宣告决定，二审法院北京高级人民法院作出维持一审判决的决定。许文庆向最高人民法院申请再审。

案件要点

1. 根据听证原则，在无效程序中专利复审委员会是否应当给予当事人适当的机会，邀请当事人就其作出审查决定所依据的具体事实和理由进行解释和陈述？

2. 当权利要求字面内容与说明书字面内容并非完全相同时，如何判断权利要求书是否得到说明书支持？

基本案情

争议专利的权利要求1为：1. 一种对冷却器、换热器设备钢管束的内外壁进

行防腐的方法,即为使冷却器、换热器钢管束的内外壁表面先形成磷化层,然后再进行涂料涂装,其特征在于完成这一过程是采用(a)把冷却器、换热器金属钢管束、泵、阀组、溶液槽通过胶管和铁管按工艺流程联接形成闭路循环体系;(b)整个工艺流程中用于处理冷却器、换热器金属钢管束内、外壁表面的各种处理液(碱液、酸液、磷化液)处于连续而不简(间)断地循环流动状态。

无效请求人刑鹏万和金星公司先后在口头审理前提交请求书和意见陈述书以及在口审后提交代理词,向专利复审委员会提出了权利要求书缺乏说明书支持、不符合《专利法》第 26(4)条的具体理由。专利复审委员会未将代理词中的具体理由转达给许文庆。

专利复审委员会对请求人关于说明书不支持权利要求书的全部具体理由进行概括,作出宣告该专利无效的第 1372 号无效宣告请求审查决定书。

专利权人许文庆认为,专利复审委员会违反听证原则,在作出对其不利的决定前未将决定所依据的具体事实、理由全部转达给专利权人评述。本专利权利要求实质上也得到了说明书的支持。

一审法院支持专利复审委员会的决定,认为:专利复审委员会在给许文庆的口头审理通知中,明确了将涉案发明专利是否符合《专利法》第 26(4)条的规定作为口头审理的内容之一,在口头审理期间,也对该理由进行了辩论。涉案发明专利的权利要求 1 中记载的技术方案概括得不适当,不完整,不同于说明书中记载的技术方案,没有以说明书为依据,得不到说明书的支持;权利要求 2、3、4 均没有以说明书为依据,不符合《专利法》第 26(4)条的规定。

二审法院支持一审法院的判决,认为:专利复审委员会在审理过程中按照规定向无效宣告请求人和被请求人转送了证据材料和意见陈述,在口头审理通知中注明口头审理的范围包括涉案发明专利权是否符合《专利法》第 26(4)条的规定,许文庆在对专利复审委员会口头审理的书面答辩意见中也对此进行了陈述。许文庆称其不知道、不了解的内容正是涉案发明专利权是否符合《专利法》第 26(4)条规定的内容,因此,专利复审委员会的第 1372 号决定并未使用

许文庆不知道、不了解的内容。二审法院同意一审法院和专利复审委员会关于权利要求书缺乏说明书支持的结论。

适用法律

《专利法》(1992)第 26(4)条规定：“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”。

《审查指南》(1993)第四部分第一章第 8.4 节规定：“听证原则：应当给予程序中的当事人进行解释和申述理由的适当机会，尤其是在作出不利于当事人的决定之前”。

要点分析

1. 关于听证原则

《审查指南》规定的听证原则，就是要给予当事人就具体的事实和理由进行解释和申述理由的适当机会，特别是作为作出审查决定所依据的事实和理由，必须要给予当事人进行解释和申述理由的机会。

请求人所主张的涉案专利不符合《专利法》第 26(4)条规定的主要理由可以概括为：权利要求 1 区别特征(a)所述的“闭路循环体系”，在说明书中没有描述，可以是闭路的，也可以是不闭路的；区别特征(b)所述的各种处理液处于“连续而不断地循环流动状态”，在说明书中没有描述，处理液的流动并不是连续而不断的。申请再审人许文庆在宣告专利权无效行政程序中所陈述的意见，也是针对上述无效宣告理由进行的。

但是，专利复审委无效决定书记载了如下无效宣告理由：“……权利要求 1 记载‘各种处理液(碱液、酸液、磷化液)处于连续而不断地循环流动状态’，说明工序次序是碱洗、酸洗、磷化，而说明书记载对管束内壁进行防腐处理的方法，工序次序是酸洗、中和(碱洗)、磷化。说明书所述对管束内壁进行防腐处理的方法中有喷砂处理工序，但权利要求 1 所述防腐方法没有喷砂工序。说明书

中所述对管内壁或管外壁进行的防腐处理方法中,都有烘干程序,但权利要求1所述对管内外壁进行的防腐方法中,没有烘干程序”。这部分无效宣告理由实际上是根据原审第三人邢鹏万在口头审理后向专利复审委员会提交的陈述意见(代理词)归纳而成的。但专利复审委员会未将该份代理词转送给申请再审人许文庆。

《审查指南》是国家知识产权局根据专利法及其实施细则制定的行政规章,其中规定了专利授权和专利无效复审的操作规范,对专利复审委员会具有约束力。专利复审委员会在无效程序中,应当给予申请再审人许文庆就这一具体事实和理由进行解释和申述理由的适当机会,才可以认为遵循了《审查指南》规定的听证原则,而仅仅以请求人笼统地提出了涉案专利不符合《专利法》第26(4)条规定的无效宣告理由,专利复审委员会在口头审理通知中告知当事人口头审理的范围包含有涉案专利不符合《专利法》第26(4)条规定的内容,就认为给予了当事人进行解释和申述理由的适当机会,遵循了《审查指南》规定的听证原则,则难以令人信服。由于专利复审委员会在作出对申请再审人许文庆不利的第1372号决定之前,没有证据证明给予了许文庆就该决定所依据的事实和理由进行解释和申述理由的适当机会,违反了《审查指南》规定的听证原则。

2.关于权利要求书是否以说明书为依据的问题

根据《审查指南》(1993)的规定,“权利要求书应当以说明书为依据”是指:“权利要求应当得到说明书的支持。就是说,每一项权利要求所要求保护的技术方案应当在说明书中充分公开,即权利要求的范围不得超过说明书记载的内容。”权利要求书不仅应当在表述形式上得到说明书的支持,而且应当在实质上得到说明书的支持。判断权利要求书是否以说明书为依据,主要应当考察权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案,是否为所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接获得或者概括得出的技术方案,以及权利要求的范围是否超出说明书记载的内容。

就本案专利来说,其权利要求书共记载了四项权利要求,其中权利要求1

所要求保护的技术方案为三项技术特征的集合,即:(1)使冷却器、换热器钢管束的内外壁表面先形成磷化层,然后再进行涂料涂装,即与现有技术共有的特征;(2)把冷却器、换热器金属钢管束、泵、阀组、溶液槽通过胶管和铁管按工艺流程联接形成闭路循环体系,即特征(a);(3)整个工艺流程中用于处理冷却器、换热器金属钢管束内、外壁表面的各种处理液(碱液、酸液、磷化液)处于连续而不间断地循环流动状态,即特征(b)。

根据说明书记载,技术特征(1)在说明书第四段中有直接描述。因此,技术特征(1)是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接获得的。技术特征(a)和(b)在说明书中没有直接描述,但是,根据说明书中公开的内容,所属技术领域的技术人员是能够从中概括得出的,即:技术特征(a)可以从说明书第4、6、7段和附图中概括得出;技术特征(b)可以由说明书第7段描述的内外壁处理过程概括得出。由此可见,本案发明专利权利要求1技术特征(1)已在说明书中直接描述,技术特征(a)和(b),所属领域技术人员能够从说明书公开的内容中概括得出,这三个技术特征集合在一起,恰好公开了权利要求1所要求保护的技术方案,并且没有超出说明书记载的内容。因此,权利要求1得到了说明书的支持。权利要求2、3、4所记载的技术方案,在说明书中也能够概括得出,也得到了说明书的支持。在全面考虑了各方当事人对本争议问题的意见后,可以得出这样的结论:本案专利权利要求得到了说明书的支持,符合《专利法》第26(4)条的规定。

判决要点

1. 专利复审委员会在作出对专利权人不利的决定之前,没有给予专利权人就该决定所依据的事实和理由进行解释和申述理由的机会,违反了听证原则。

2. 权利要求字面内容与说明书字面内容虽然不同,但所属领域技术人员能够从说明书公开的内容概括出权利要求所要求保护的技术方案,并且没有超出说明书记载的内容,权利要求得到了说明书的支持。