

中华人民共和国  
北京市高级人民法院  
行政判决书

(2012)高行终字第1486号

上诉人(原审被告)中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会,住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

法定代表人张茂于,副主任。

委托代理人张艳,该委员会审查员。

委托代理人魏宇明,该委员会审查员。

被上诉人(原审原告)赢创德固赛有限责任公司,住所地德意志联邦共和国哈瑙罗登赫街4号63457。

授权代表乌尔里希·赫尔茨,授权官员。

授权代表罗兰德·魏斯,授权官员。

委托代理人吴玉和,男,汉族,1966年3月12日出生,中国专利代理(香港)有限公司专利代理人,住中华人民共和国北京市海淀区万泉河路68号院4号楼306号。

委托代理人郭煜,男,汉族,1975年4月28日出生,中国专利代理(香港)有限公司专利代理人,住中华人民共和国北京市西城区爱民里13号楼8门861号。

上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案,不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院(简称北京

市第一中级人民法院) (2011) 一中知行初字第2876号行政判决, 向本院提起上诉。本院2012年9月17日受理本案后, 依法组成合议庭, 于2012年11月14日公开开庭进行了审理。上诉人专利复审委员会的委托代理人张艳、魏宇明, 被上诉人赢创德固赛有限责任公司(简称德固赛公司)的委托代理人吴玉和、郭煜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院认定, 2004年5月13日, 德固赛公司提出了名称为“表面改性的沉淀二氧化硅”的发明专利申请(简称本申请)。2009年12月4日, 中华人民共和国国家知识产权局(简称国家知识产权局)以本申请权利要求1-31不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》(简称《专利法》)第三十三条的规定为由, 驳回了本申请。德固赛公司不服, 于2010年3月18日向专利复审委员会提出复审请求, 并同时修改了权利要求书。2011年3月15日, 专利复审委员会作出第30895号专利复审请求审查决定(简称第30895号决定), 维持了国家知识产权局的驳回决定。

北京市第一中级人民法院认为, 驳回决定指出本申请权利要求1-31不符合《专利法》第三十三条的规定。在复审程序中德固赛公司修改了本申请的权利要求书, 第30895号决定认定其对权利要求书的修改符合《专利法》第三十三条和2002年修改的《中华人民共和国专利法实施细则》(简称《专利法实施细则》)第六十条第一款的有关规定, 但第30895号决定以修改后的权利要求1不具备创造性为由, 维持了驳回决定。专利复审委员会认为复审决定可以对驳回决定未指出的明显实质性缺陷进行评述并维持驳回决定, 第30895号决定的作出

即属于这种情况。2006 版《审查指南》(简称《审查指南》)第一部分第一章第 1 节所规定的发明专利申请文件的明显实质性缺陷审查的情况,以及其第一部分第一章第 7 节中列举的“明显实质性缺陷的审查”所包括条款,均未明确包括《专利法》第二十二条第三款有关创造性的内容。虽然上述规定均属于针对发明专利申请的初步审查,但根据《专利法实施细则》第五十三条的规定,在相关“明显实质性缺陷审查”的规定中并不包括审查创造性问题,故专利复审委员会认为在审查驳回决定是否合法时,主动审查本申请是否具备创造性的问题属于“明显实质性缺陷”没有法律依据,不应予以支持。

虽然专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查,而不受当事人提出的理由、证据的限制,但并不意味着其对案件进行审查不受法律、法规及规章规定的约束。作为专利复审案件,专利复审委员会是基于德固赛公司的请求对驳回决定进行审查,专利复审委员会适用依职权原则,引入新理由进行评审缺乏法律依据,不予支持。

因此,专利复审委员会作出第 30895 号决定程序违法,依法应予撤销。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第 2 目之规定,判决:一、撤销专利复审委员会于二〇一一年三月十五日作出的第 30895 号决定;二、专利复审委员会就本申请重新作出复审决定。

专利复审委员会不服一审判决,向本院提起上诉,请求撤销一审判决,维持第 30895 号决定。其上诉理由为:第一,《审查指南》中并未对“明显实质性缺陷”作出明确定义,并且其

第一部分第一章的规定只是对“明显实质性缺陷”的列举而非穷举；同时《审查指南》第一部分第一章的规定均是对发明专利申请的初步审查，并不涉及《专利法》第二十二条第三款的问题；而且《审查指南》并未规定“明显实质性缺陷”不包括创造性问题，故一审判决相关认定缺乏依据。第二，《审查指南》第四部分第二章第4.1节对复审程序中合议组的审查范围进行了规定，并未禁止对驳回理由之外的理由进行审查，本案符合“依职权审查原则”。第三，本案的处理方式能够节约当事人的时间，避免案件在实审程序和复审程序之间来回振荡。

德固赛公司服从一审判决。

经审理查明：

本申请是申请日为2004年5月13日、名称为“表面改性的沉淀二氧化硅”的发明专利申请，其申请号为200410047791.X，申请人为德古萨公司，后变更为德固赛公司，公开日为2005年4月27日，优先权日为2003年5月14日和2004年3月12日。

本申请的申请公开文本包括30项权利要求。2007年3月9日，国家知识产权局专利局实质审查部门发出第一次审查意见通知书，指出本申请权利要求1-11相对于对比文件1不具有新颖性；权利要求14不符合《专利法》第二十六条第四款的规定；权利要求15、18、21不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定；权利要求14不符合《专利法实施细则》第二十一条第二款的规定。2007年8月24日，德古萨公司针对第一次审查意见通知书提交了意见陈述书和修改后的权利

要求 1-31 项。2009 年 6 月 26 日，国家知识产权局专利局实质审查部门发出第二次审查意见通知书，指出修改后的权利要求 1-31 超出了原始提交的说明书和权利要求书所记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。2009 年 9 月 11 日，德古萨公司针对第二次审查意见通知书提交了意见陈述书和权利要求书第 6 页的替换页（该替换仅涉及权利要求 26-27 项）。

2009 年 12 月 4 日，国家知识产权局原审查部门发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求 1-31 不符合《专利法》第三十三条的规定。驳回决定所依据的文本为：2007 年 8 月 24 日提交的权利要求第 1-25 和 28-31 项、2009 年 9 月 11 日提交的权利要求第 26-27 项、2004 年 5 月 13 日提交的说明书第 1-18 页、说明书附图第 1 页和说明书摘要。

德古萨公司对上述驳回决定不服，于 2010 年 3 月 18 日向专利复审委员会提出了复审请求，同时修改了权利要求书，删除了驳回决定所针对的权利要求 1-13，适应性地修改了权利要求 14-31 的编号。

经形式审查合格，专利复审委员会于 2010 年 5 月 11 日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。

2010 年 11 月 22 日，专利复审委员会向德古萨公司发出的复审通知书中指出：权利要求 1 相对于对比文件 1 不具备创造性，权利要求 2-13 亦不具备创造性。

德固赛公司于 2011 年 1 月 6 日提交了意见陈述书，未修

改申请文件。

2011年3月15日,专利复审委员会作出第30895号决定,认定:

#### 一、关于审查文本

德固赛公司在提出复审请求时提交了权利要求书的替换页,经审查,德固赛公司对权利要求书的修改符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定。本复审决定以德固赛公司于2010年3月18日提交的权利要求书第1-18项,2004年5月13日提交的说明书第1-18页、说明书附图第1页和说明书摘要为基础作出。

#### 二、关于《专利法》第二十二条第三款

本案申请日在2009年10月1日之前,根据《施行修改后的专利法的过渡办法》,适用2000年修正的《专利法》。

权利要求1请求保护一种包含表面改性的沉淀二氧化硅的漆,对比文件1公开了一种高白度、非热处理的疏水性沉淀硅石,其中的硅石即为二氧化硅,该沉淀硅石表面用有机聚硅氧烷改性(参见其说明书第5页第3-15行)。

权利要求1与对比文件1的区别在于:权利要求1请求保护的是“包含沉淀二氧化硅的漆”,并且权利要求1的漆与含有5重量%聚乙烯蜡处理的对比沉淀二氧化硅的所述漆相比,所述表面改性的沉淀二氧化硅使其折射指数 $n_{D20}=1.4492$ 并含有5重量%所述二氧化硅的漆的透射性改善至少20%。

对此,专利复审委员会认为,对比文件1公开了该疏水性沉淀硅石可以很好地在硅橡胶配方中起作用以及在硅硫化

橡胶中表现出高的增强作用，并且对于本领域技术人员来说，沉淀二氧化硅的用途很广，其用作合成橡胶的良好补强剂、漆的退光剂、电子元件包封材料的触变剂、铸造的脱模剂等等都是本领域技术人员的公知常识，因此由对比文件 1 公开的疏水性沉淀硅石用在橡胶配方中而想到将其用在漆中从而得到包含对比文件 1 的疏水性沉淀硅石的漆，对本领域技术人员来说是显而易见的。至于技术特征“与含有用 5 重量% 聚乙烯蜡处理的对比沉淀二氧化硅的所述清漆相比，所述表面改性的沉淀二氧化硅使其折射指数  $n_{D20} = 1.4492$  并含有 5 重量% 所述二氧化硅的清漆的透射性改善至少 20%” 是权利要求 1 请求保护的漆的性能参数，所属技术领域的技术人员根据该性能参数无法将要求保护的漆与放入对比文件 1 公开的疏水性沉淀硅石的漆区分开。因此，在对比文件 1 的基础上结合本领域公知常识得到权利要求 1 所要求保护的技术方案，对所属领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求 1 所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

对于德固赛公司在答复复审通知书时所陈述的意见，首先，对比文件 1 说明书第 6 页最后 1 段到第 7 页第 5 段公开了聚硅氧烷聚合物的具体选择，本领域技术人员根据上述内容很容易得到本申请中使用的聚硅氧烷聚合物。其次，本申请说明书第 15 页第 10-17 行的涂敷方法在权利要求 1-13 中都没有涉及到，因此在评价权利要求 1-13 的创造性时不予考虑。并且，如前所述，对于本领域技术人员来说，沉淀二氧化硅的用途很广，其用作合成橡胶的良好补强剂、漆的退光剂、电子元

件包封材料的触变剂、铸造的脱模剂等等都是本领域技术人员的公知常识，因此由对比文件 1 公开的疏水性沉淀硅石用在橡胶配方中而想到将其用在漆中从而得到包含疏水性沉淀硅石的漆，对本领域技术人员来说是显而易见的。综上所述，德固赛的上述理由均不成立。

基于上述理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于 2009 年 12 月 4 日针对本申请作出的驳回决定。

在一审法院审理本案过程中，双方当事人陈述以下意见：

1、专利复审委员会及德固赛公司均认可本案中应适用 2006 版的《审查指南》。德固赛公司主张专利复审委员会在作出复审决定时变更了驳回决定的理由，不符合《审查指南》第四部分第二章 4.1 节的规定。对此，专利复审委员会认为其可以依据“依职权原则”进行审查，且根据《审查指南》第四部分第二章第 4.1 节的规定，复审决定可以对驳回决定未指出的明显实质性缺陷进行评述并维持驳回决定，第 30895 号决定的作出即属于这种情况。

2、对于何为“明显的实质性缺陷”问题，德固赛公司主张《审查指南》第一部分第一章第 1 节中包含有对“明显的实质性缺陷”的明确规定，《审查指南》第一部分第一章第 7 节中有关于“明显的实质性缺陷”更为详细的规定，上述规定均未将创造性问题列入“明显的实质性缺陷”之中。专利复审委员会认为《审查指南》的上述规定针对的是发明专利申请的初步审查，而非实质审查，初步审查与实质审查的分工是不同的，初步审查并不对创造性进行审查。

另查，对比文件 1 系公开号为 CN1405085A、公开日为 2003



年3月26日的中国发明专利申请公开说明书。

上述事实有第30895号决定、本申请公开文本、第一次审查意见通知书、针对第一次审查意见通知书的意见陈述书及附件、第二次审查意见通知书、针对第二次审查意见通知书的意见陈述书及附件、驳回决定、复审请求书以及随同复审请求提交的修改的权利要求书、复审通知书、对比文件1及双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：

一、专利复审委员会在复审程序中是否可以超出驳回决定所依据的理由和证据的范围进行审理

根据《专利法》第四十一条第一款的规定，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3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。《专利法实施细则》第六十二条第一款规定，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实施细则有关规定的，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实施细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。第六十二条第二款规定，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实施细则有关规定的，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。

根据前述法律、法规的规定，复审程序系因专利申请人对驳回决定不服而启动的行政救济程序，即基于专利申请人提出而启动，专利复审委员会以审查驳回决定合法性为其基本审查范围。在复审程序中，专利复审委员会一般应仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，而不能超出驳回决定所依据的理由和证据范围之外进行审查；但是，为了提高授权专利的质量，提升行政效率，节约成本，避免不合理地延长审查程序，专利复审委员会可以在特定情况下依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷等进行相应审查。因此，复审程序中专利复审委员会以驳回决定所依据的事实和理由为其审查的基本范围，以依职权引入新的理由进行审查为其例外情形。这样才能有效保障行政相对方即专利申请人的合法权益。同时，根据专利法和实施细则对专利文本修改的相关规定，专利申请人可能因专利复审委员会审查范围的不当扩大，导致其丧失通过修改专利文本克服申请文本中缺陷的机会，从而直接损害专利申请人的合法权利。

《审查指南》第四部分第二章第 4.1 节规定：在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以

用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。(2) 驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。前述规定即是对专利复审委员会在复审程序中引入依职权审查原则的具体限定。

《审查指南》是专利复审委员会在复审程序中应当遵循的部门规章。因此在复审程序中，专利复审委员会一般应当针对驳回决定的理由及证据进行审查，对驳回决定不符合专利法和实施细则有关规定的，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，则应当撤销原驳回决定，但当存在前述《审查指南》所规定的两种情形时，专利复审委员会可以在告知专利申请人并给予其陈述意见机会的前提下，超出驳回决定所依据的理由和证据而作出维持驳回决定的审查决定。

二、在复审程序中的“明显实质性缺陷的审查”应当如何界定

《审查指南》中未明确规定“明显实质性缺陷的审查”的适用范围，但是由于其作为专利复审委员会在复审程序中进行依职权原则超出驳回决定所依据的理由和证据范围进行审查的例外情形，故有必要对“明显实质性缺陷的审查”进行相应界定。由于复审程序系基于专利申请人对驳回决定不服而启动，同时在发明专利申请过程中，国务院专利行政部门对发明专利申请将进行初步审查和实质审查，而在前述二个审查阶段均可能出现由于发明专利申请不符合相关法律、法规规定而予

以驳回的情形，专利申请人亦可以因不服驳回决定而申请复审，因此“明显实质性缺陷的审查”具体的适用范围必然会因驳回决定审查范围的不同而产生差异。

在发明专利申请中设定初步审查，主要是因为发明专利申请在进行实质审查过程中周期相对较长，如果在实质审查结束后再行公布发明专利申请的内容，可能会造成对同一领域、同一技术问题的重复研究、投资与申请的机率增大，不利于经济整体的发展，也不能有效发挥专利制度的作用，因此需要在授予发明专利之前公布发明专利申请内容。由此，发明专利申请初步审查主要是对其申请文件形式是否符合《专利法》及《专利法实施细则》、所提交的其他与发明专利申请有关的其他文件形式、是否履行相关缴费义务等进行审查，原则上并不涉及实质问题的审查。另一方面，发明专利申请的实质性审查是在初步审查的基础上，对发明专利申请文件进行更为深入和全面的审查，特别是就申请保护的发明进行现有技术检索，并审查要求保护的发明是否具备新颖性、创造性和实用性等，最终决定是否授予专利权，当然在此审查过程中对初步审查的内容也必然会予以涉及。正是基于初步审查与实质审查本身的审查范围、方式、内容的差异，其所对应的复审程序也必然存在区别，由此基于上述不同所涉及的“明显实质性缺陷的审查”范围也必然存在差异。

虽然一审判决试图对“明显实质性缺陷的审查”范围进行界定，但是其所引述《审查指南》第一部分第一

章第 1 节和第 7 节的内容均系以初步审查为基础的“明显实质性缺陷的审查”的规定，而本案所涉及的系在实质性审查阶段不服驳回决定而产生的复审程序，应当在实质性审查阶段的“明显实质性缺陷的审查”进行界定，一审判决将发明专利初步审查与实质审查中的“明显实质性缺陷的审查”范围进行等同界定缺乏依据，专利复审委员会此部分上诉请求具有事实及法律依据，本院予以采纳。

发明专利申请实质审查中应当予以驳回的情形由《专利法实施细则》第五十三条进行了规定，但是专利复审委员会在复审程序中不能简单以上述规定为依据而随意对“明显实质性缺陷的审查”范围进行界定；而应当依据个案的具体情况，以避免审级损失、遵循当事人请求为其基本原则，以依职权审查为例外，对“明显实质性缺陷的审查”适用进行严格限定，从而保障专利申请人的合法权益，确保复审程序的基本属性。

三、本案中专利复审委员会作出的第 30895 号决定是否具有事实及法律依据

在本院审理过程中，专利复审委员会明确表示德固赛公司在复审程序中所修改的本申请权利要求书符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定，消除了驳回决定所指出的缺陷，但认为修改后的权利要求 1 不具备创造性，并且认为其属于明显实质性缺陷的范畴，故作出第 30895 号决定维持了驳回决定。由于涉案驳回决定系针对本申请权利要求 1-31 不符合《专利法》第三十三

条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定所作出，德固赛公司不服提出复审请求，其进行修改后的本申请权利要求书系针对驳回决定所提出的缺陷所完成，专利复审委员会在第 30895 号决定中根据《专利法》第二十二条第三款的创造性进行评述，该理由并非专利复审委员会在审查驳回决定时所必然涉及的事由；同时在本案中对于创造性的认定并非属于以本领域技术人员的水准无需深入调查证实即可得出的事由，因此专利复审委员会在本案中直接引入创造性问题不应属于“明显实质性缺陷”的范畴。同时，专利复审委员会关于节约当事人时间、避免案件在实审程序和复审程序之间来回振荡的上诉主张，亦不能作为其作出第 30895 号决定具有合法性的依据。因此，一审判决认定第 30895 号决定程序违法，并予以纠正并无不当。专利复审委员会此部分上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

《审查指南》第四部分第一章第 2.4 节中规定，专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人提出的理由、证据的限制，但这并不意味着专利复审委员会对案件依职权进行审查的范围不受任何限制。根据本案的上述认定，专利复审委员会在第 30895 号决定中引入新理由显然不属于其可以适用依职权原则的范围，故专利复审委员会此部分上诉理由缺乏法律依据，本院不予采纳。

综上，虽然专利复审委员会部分上诉理由具有事实及法律依据，但并不足以支持其上诉请求。一审判决虽然部分认定不当，但其判决结果正确。依照《中华人民共和国行政诉讼法》

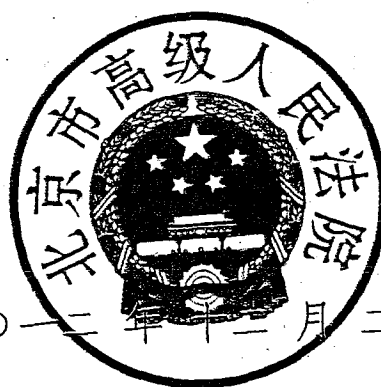
第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（自本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审 判 长 刘 辉  
代理审判员 陶 钧  
代理审判员 石必胜



二〇一二年十二月二十日

本件与原本核对无异

书 记 员 李小英