

# 中华人民共和国最高人民法院

## 行政裁定书

(2013)知行字第92号

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会。住所地：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，该委员会副主任。

委托代理人：何博，该委员会审查员。

委托代理人：房宝盛，该委员会审查员。

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：王伟耀。

委托代理人：毕艳红，女，汉族，1974年12月18日出生。

一审第三人、二审上诉人：福田雷沃国际重工股份有限公司。住所地：山东省潍坊市坊子区北海南路192号。

法定代表人：王桂民，该公司总经理。

委托代理人：叶万东，男，汉族，1973年12月9日出生。

委托代理人：郭一斐，女，汉族，1981年1月12日出生。

再审申请人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）因与被申请人王伟耀，一审第三人、二审上诉人福田雷沃国际重工股份有限公司（以下简称福

田雷沃公司）实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2013）高行终字第 530 号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行审查，现已审查终结。

专利复审委员会申请再审称：（一）无效宣告请求书第 6-10 页记载：“将权利要求 1-4 分割为技术特征 A-L”“本专利权利要求 1-4 与对比文件 3 与公知常识的结合相比不具有创造性。……对比文件 3 没有公开本专利权利要求 1 中的技术特征 F、G……如 6.0.2、6.0.4 中所述，权利要求 1 中的区别技术特征 F、G 属于公知常识，且被对比文件 1、对比文件 2、对比文件 4、对比文件 5、6、7、8 公开，因此权利要求 1、3、4 不具有创造性。”可见，福田雷沃公司曾经提出过本专利权利要求 1 相对于对比文件 3、对比文件 2 和公知常识的结合不具备创造性（以下简称诉争无效理由）的主张。福田雷沃公司在口头审理时放弃对比文件 3 结合公知常识评价本专利创造性的理由，其实放弃了曾经提出过的包括诉争无效理由在内的具体理由。《审查指南》只是规定“对于请求人放弃的无效宣告理由和证据，专利复审委员会通常不再查证”，“通常”一词显然仅仅是一种总括性的描述，而非“绝对”之意，并不排除专利复审委员会可以针对请求人放弃的无效宣告理由和证据进行查证或者审查的可能性。《审查指南》第四部分第三

章第 4.1 节规定的三种常见的“可以”依职权进行审查的情形，应当被理解为仅仅是对依职权审查情形的列举，而非对依职权审查情形的限制。规定依职权审查原则的主要意义在于，从机制上实现对不当授权的专利进行法律救济，使得专利复审委员会能够基于其公信力和专业能力，宣告不当授权的专利权无效，防止社会公众利益的损害。本案中，尽管福田雷沃公司在口头审理过程中明确放弃了诉争无效理由，但专利复审委员会根据已经进行的审查工作，完全能够判断出本专利权利要求 1 相对于对比文件 3、对比文件 2 和公知常识的结合不具备创造性。在这种情况下，专利复审委员会按照依职权审查原则进行审查，并按照听证原则发出《无效宣告请求审查通知书》，进而宣告不符合专利授权实质条件的本专利无效，符合法律规定，程序并无不当。（二）根据《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第七十二条第二款的规定，专利复审委员会可以依职权审查请求人撤回或者视为撤回的请求。放弃部分无效理由当然就是撤回了部分无效宣告请求。该规定应当适用于包括请求人部分放弃无效宣告请求理由和证据的情形，否则将出现全部放弃可以依职权审查而部分放弃却不可以依职权审查的不合理逻辑。本案中，专利复审委员会在口头审理查明的事实基础上，依职权对请求人放弃的理由和证据进行审查，符合专利法实施细则

的规定。（三）一、二审法院判决撤销被诉决定会产生不利的社会影响。暂时有效的本案专利权很快也会被再次无效，其实质上是在耗费行政和司法资源。综上，请求撤销一、二审判决，维持被诉决定。

福田雷沃公司提交意见称：（一）本案应当适用《审查指南》2010 年版，二审法院适用《审查指南》2006 年版，适用法律错误。（二）专利复审委员会依职权审查行为不应当受到《审查指南》关于依职权审查具体情形的限制。本案中，福田雷沃公司已经在请求书中提出本专利权利要求 1-4 相对于对比文件 2 与公知常识的结合不具有创造性的理由，但是在公知常识的举证过程中将对比文件 3 作为公知常识性证据使用。专利复审委员会认为，对比文件 3 应当为最接近的对比文件，并在此基础上结合对比文件 2 来评价创造性。二者相比，其请求无效的理由没有变更，使用的证据也没有变更。显然无效决定并没有实质上引入新的无效理由和证据，只是对请求人福田雷沃公司无效理由依据的修正。综上，请求撤销一、二审判决，维持被诉决定。

王伟耀提交意见称：福田雷沃公司未提出过诉争无效理由，该理由是专利复审委员会依职权引入的。专利复审委员会的做法超越了法定职权。本案不能适用专利法实施细则第七十二条第二款的规定。

本院认为，本案的争议焦点在于专利复审委员会以诉

争无效理由宣告本专利权无效是否符合法律规定。具体包括以下几个问题：

（一）福田雷沃公司是否曾提出过诉争无效理由

经查，福田雷沃公司提交的无效宣告请求书明确记载其无效宣告请求理由包括本专利与对比文件 2 和公知常识的结合相比不具有创造性，以及本专利与对比文件 3 和公知常识的结合相比不具有创造性等，并未提出本专利与对比文件 3、对比文件 2 和公知常识的结合相比不具有创造性的理由。虽然无效宣告请求书中提到“对比文件 3 没有公开本专利权利要求 1 中的技术特征 F、G……如 6.0.2、6.0.4 中所述，权利要求 1 中的区别技术特征 F、G 属于公知常识，且被对比文件 1、对比文件 2、对比文件 4、对比文件 5、6、7、8 公开，因此权利要求 1、3、4 不具有创造性”，但该具体内容是置于“本专利权利要求 1-4 与对比文件 3 与公知常识的结合相比不具有创造性”的请求项下，且在口头审理过程中，福田雷沃公司也只是坚持本专利相对于对比文件 2 和公知常识的结合不具备创造性的无效理由，放弃对比文件 3 结合公知常识评价创造性的理由，并未涉及诉争无效理由。可见，福田雷沃公司自始至终并未提出过本专利相对于对比文件 3、对比文件 2 和公知常识的结合不具有创造性的无效宣告请求理由，其在口头审理中放弃的是其曾主张的本专利相对于对比文件 3 和公知常识

的结合不具有创造性的无效理由。因此，专利复审委员会关于福田雷沃公司曾经提出过诉争无效理由，并在此基础上主张可以依职权审查福田雷沃公司放弃过的无效宣告请求理由的申请再审理由不能成立。

## （二）关于专利法实施细则第七十二条第二款

专利法实施细则第七十二条第二款规定：“专利复审委员会作出决定之前，无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的，无效宣告请求审查程序终止。但是，专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序。”该规定适用于无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的情形。本案中，福田雷沃公司并未撤回其请求，也不存在其无效宣告请求被视为撤回的情况。即使如专利复审委员会所主张的该规定适用于请求人主动放弃部分无效宣告理由和证据的情形，但如前所述，福田雷沃公司并未提出过诉争无效宣告理由，不存在放弃的事实。故专利复审委员会关于在请求人部分放弃无效宣告理由、证据的情况下，其可以依据专利法实施细则第七十二条第二款的规定依职权进行审查的主张没有事实依据，本院不予支持。

（三）专利复审委员会主动引入诉争无效宣告理由是否符合法律规定

《中华人民共和国专利法》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。可见，无效宣告审查程序是基于请求人的请求而启动。请求原则作为无效宣告审查程序的基本原则，不仅要求无效宣告审查程序必须由请求人启动，而且在无效宣告审查程序中，通常仅针对当事人提交的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，专利复审委员会不承担全面审查专利有效性的义务。请求原则还意味着请求人有权处分自己的请求，可以放弃全部或者部分无效宣告理由及证据。对于请求人放弃的无效宣告理由和证据，在没有法律依据的情况下，通常专利复审委员会不应再作审查。《审查指南》规定了依职权审查原则，并对专利复审委员会可以依职权审查的具体情形作了列举规定。这些依职权审查的情形是请求原则的例外，一方面赋予专利复审委员会依职权审查的职权，给予公众相应的预期，另一方面也限定了专利复审委员会可以依职权审查情形的范围。专利复审委员会关于《审查指南》的规定仅是“对依职权审查情形的列举而非对依职权审查情形的限制”的主张没有法律依据。

本案中，福田雷沃公司并未提出过本专利相对于对比文件 3、对比文件 2 和公知常识的结合不具有创造性的无效

宣告理由，且在口头审理中明确放弃对比文件 3 结合公知常识评价本专利创造性的无效宣告理由。在请求人未提出且明确放弃对比文件 3 的情形下，专利复审委员会主动引入请求人放弃的证据并引入请求人未提出的证据组合方式，这种做法并不属于《审查指南》规定的可以依职权审查的范围。专利复审委员会主动引入诉争无效宣告理由进行审查并据此宣告本专利无效，缺乏相应的法律依据。至于听证原则是在符合请求原则或者依职权审查原则之下的程序要求，不能因给予当事人陈述意见的机会就使得本没有法律依据的主动审查行为合法化。

综上，专利复审委员会的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十二条规定的条件，依据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条之规定，裁定如下：

驳回国家知识产权局专利复审委员会的再审申请。

审 判 长      周 翔

代理审判员      周云川

代理审判员      罗 霞

二〇一四年五月二十一日

书 记 员      张 博