

2015年度

专利复审无效十大案件

本报记者 赵世猛

近年来,全球钢铁行业面临的形势日益严峻,竞争也日趋激烈。在此背景下,世界各大钢铁企业纷纷开拓业务领域,但由此引发的摩擦也日益增多。近期,日本两大钢铁巨头——新日铁住金株式会社与杰富意钢铁株式会社便围绕一件电池制造用钢板专利在中国打起了专利战。2015年7月,新日铁住金株式会社再次针对涉案专利提出无效宣告请求,并补充提交了多份证据。近日,专利复审委员会以不具备新颖性为由宣告涉案专利的专利权部分无效。截至目前,涉案各方均未对该决定提起行政诉讼。

2014年2月,新日铁住金株式会社针对上述专利向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提出无效宣告请求。专利复审委员会对其审查后,宣告维持涉案专利的专利权有效。2015年7月,新日铁住金株式会社再次针对涉案专利提出无效宣告请求,并补充提交了多份证据。近日,专利复审委员会以不具备新颖性为由宣告涉案专利的专利权部分无效。截至目前,涉案各方均未对该决定提起行政诉讼。

有专家表示,电池罐用冷轧钢板虽然属于钢铁行业,但同时也是新能源产业的重要分支——电池制造产业的重要原料。请求人与专利权人均为全球知名钢铁企业,技术创新能力较强,生产规模较大。新日铁住金株式会社针对涉案专利先后两次提出无效宣告请求,体现了世界钢铁巨头在电池制造用钢板领域的激烈竞争以及对中国市场的重视。

钢铁行业竞争日益加剧

近年来,全球钢铁企业均面临原料价格持续上涨、产能过剩的压力,行业竞争日趋激烈。在钢铁大国日本,企业纷纷通过合并重组等方式缓解竞争压力。日本产量最大的两大钢铁企业——新日铁住金株式会社与杰富意钢铁株式会社便是在此背景下由多家钢铁企业合并成立。新日铁住金株式会社于2012年

10月由原日本最大的钢铁公司新日本制铁株式会社与原日本第四大钢铁公司住友金属工业株式会社合并成立。杰富意钢铁株式会社同样是一家大型钢铁企业,其于2002年9月由日本钢管株式会社和川崎制铁株式会社合并成立。杰富意钢铁株式会社同时也是全世界为数不多的生产小轿车外板的企业,多项技术均处于世界钢铁行业的领先水平。在2015年全球钢铁公司产量排名中,新日铁住金株式会社位列全球第三位,杰富意钢铁株式会社则排在第八位。

新日铁住金株式会社与杰富意钢铁株式会社两大钢铁企业的知识产权实力深厚。据研究机构日本Patent Result公司于2012年发布的“日本钢铁、非铁金属及金属产品行业专利资产规模排名”显示,新日铁住金株式会社的前身——新日本制铁株式会社位列第一,杰富意钢铁株式会社紧随其后。该排名是从质量和数量两个方面对日本钢铁企业持有的专利资产进行综合评估的结果。在发展策略上,新日铁住金株式会社更加注重传统钢铁行业,杰富意钢铁株式会社的发展则更为多元化,近年来不断涉足新能源等新兴行业。近年来,随着钢铁市场环境的不断恶化,新日铁住金株式会社在开拓新业务方面不断发力,而电池制造用钢板领域便是其重点开拓的业务之一。

电池用钢专利引发纷争

2014年,新日铁住金株式会社宣布,该公司对可用于锂离子充电电池外装材料和集电体的不锈钢箔成功实施了薄型化。该公司于2013年2月就宣布开发出了用于锂离子充电电池的不锈钢箔,此次是扩充产品线。据介绍,该公司的不锈钢箔有两个产品群,分别是可用于电池及电容器外装材料和贴有树脂膜的复合不锈钢箔。

几乎在公布该消息的同时,新日铁住金株式会社在中国针对杰富意钢铁株式会社的一件专利发起“挑战”。该专利由杰富意钢铁株式会社于2007年3月提交申请,于2010年6月

获得授权,专利名为“冷轧钢板及其制造方法、电池及其制造方法”。

据业内人士介绍,在制造电池,特别是制造干电池时,需要先用钢铁等金属材料制成电池罐(电池外壳),然后在电池罐上安装正极材料、负极材料、隔离物、端子等其他必要的部件。而且,电池罐用钢铁材料相较于其他钢铁材料,在制造方面有许多特殊要求,比如,为了防止深冲压加工时因拉伸应变产生皱纹,进而引起电池罐形状的劣化,要求钢材耐应变性能优良。而且,为了防止钢材加工时产生“桔皮现象”,还要求钢材结晶的粒径达到一定范围。涉案发明的主要目的就是提供一种制造方法,使按这种方法制造出的钢板特别适用于电池罐的制造。

针对涉案专利,新日铁住金株式会社于2014年2月向专利复审委员会提出了无效宣告请求,其理由是涉案专利权权利要求不符合我国专利法第二十二条第二款、第三款和专利法实施细则第二十条第一款的规定,请求宣告涉案专利权权利要求1至权利要求6全部无效。

在获悉新日铁住金株式会社就涉案专利提起无效宣告请求后,杰富意钢铁株式会社于2014年3月向国家知识产权局提交了更正错误请求书,请求将该专利授权公告文本中权利要求1和2的式(1)和式(2)中的下限值由“0003”改正为“0.0003”,将权利要求2的式(3)中的下限值由“005”改正为“0.005”。针对杰富意钢铁株式会社提交的更正错误请求书,国家知识产权局于2014年7月发出授予发明专利权通知书更正通知书,对授权公告文本中的上述内容进行了更正。

涉案专利终被宣告无效

2014年9月,专利复审委员会对该案进行了口头审理。经审查,2014年12月,专利复审委员会作出审查决定,宣告维持涉案专利的专利权有效。对于这一结果,新日铁住金株式会社并不满意,随后于2015年7月再次针对涉案专利提出了无效宣告请

求。专利复审委员会受理了上述无效宣告请求,同时成立合议组对该案进行审查。

该合议组成员在接受本报记者采访时介绍,在前后两次无效宣告请求中,新日铁住金株式会社的无效理由均包含权利要求2某技术方案相对同一篇对比文件(证据1)不具备新颖性。经比较,权利要求2与证据1的区别仅在于某参数限定,请求人认为涉案专利与证据1的制备方法完全相同,因此推定两者产品也应相同。

在两次请求中,双方的争议焦点均在于证据1制备时的终轧温度920℃是否在涉案专利限定的Ar3相变点以上。第一次提出无效宣告请求时,新日铁住金株式会社并未提供充足的证据证明其主张,合议组从所属领域技术人员角度,分析得出了新日铁住金株式会社未能充分有效地证明上述争议事实的结论,于是以新日铁住金株式会社主张不成立为由维持涉案专利的专利权有效;而在第二次无效宣告请求中,新日铁住金株式会社针对该争议点补充提交了多份专利文献,并据此进行了多角度的论述,从而证明了第一次无效决定中未能证明的“二者制备方法完全相同”的事实,合议组在此基础上以权利要求推定不具备新颖性为由宣告涉案专利的专利权部分无效。截至目前,涉案各方均未对该决定提起行政诉讼。

该合议组成员表示,《专利审查指南》规定,在判断参数限定产品权利要求的新颖性时,可以采用推定的判断方法。由于推定不同于认定,其目标在于得出未知的事实,因此这一判断方法的正确适用,以及在无效阶段适用时举证责任的分配均为审查实践中的难点。参数特征推定不具备新颖性是审查实践,尤其专利权无效审查中较为特殊且并不常见的一类案件,该典型案例地体现了在判断是否适用推定的判断方法时,可以从制备方法的角度进行对比,并且由于制备方法直接决定了产品的结构和组成,因此这一入手点具有合理性。与此同时,合议组在前后两次无效宣



告请求中,面对请求人新日铁住金株式会社相同的主张,依据证据情况的不同而作出了不同的决定,体现了专利权无效程序在适用这一判断方法时,举证责任的分配以及证明的程度往往是问题的关键,此时举证责任应由提出这一主张的无效宣告请求人

承担,其提供的证据应该全面、准确、具有针对性和指向一致性,使得合议组根据已知的基础事实,按照经验法则,能够推断出证据所示的制备方法能够得到与发明的化学产品相同的产品,否则应由其承担举证不利带来的相应后果。

评析“冷轧钢板及其制造方法、电池及其制造方法”发明专利无效案

推定方法在参数限定化学产品权利要求新颖性判断中的适用

赵 锴 苑伟康

近年来,科学技术迅猛发展,专利申请的限制形式也日趋多样。在产品发明中,除了采用惯有的结构和/或组成进行限定以外,其他的限定形式也逐渐增多。物理化学参数特征限定的产品发明就是其中比较有一类,并且涉及的技术领域也日益广泛。

参数特征由于属于并非直接对产品结构和组成进行限定的技术特征而有其特殊性,我国《专利审查指南》规定了在判断参数限定产品权利要求的新颖性时,可以采用推定这一特殊的判断方法:“对于这类权利要求,应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成,则该权利要求具备新颖性;相反,如果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产品与对比文件产品区分开,则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同,因此申请的权利要求不具备新颖性,除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。”

国内外学者对推定有着近似的定义和理解。比如,《布莱克法律辞典》对推定的定义是:“推定是一个立法或司法上的法律规则,是一种根据既定事实得出推定事实的法律规则,推定是在缺乏其他证明方法时所使用的一种根据已知证据作出确定性推断的一种法律设计。”而我国学者则普遍认为,所谓推定,是指依照法律规定或者由法院按照经验法则,从已知的基础事实推断未知的推定事实的存在,并允许当事人提出反证以

推翻的一种证据法则。

由此,一方面,推定的目标在于得出未知的事实,是在无法查清客观事实时不得已而采用的证据法则,因此如果能依据证据直接认定得出结论,则不宜贸然适用推定的方法;另一方面,推定只是选择一个高度盖然的结论作为推定的事实,该事实成立与否与推定所依据的证据基础直接相关,其结论将根据证据所证明的事实变化而具有可推翻性,这也是推定与直接认定的主要区别,因此在推定时,双方对于推定事实都有质疑的权利和举证义务。

《专利审查指南》的上述规定体现了推定所具有的上述特点在专利审查中的具体适用:一方面需判断其是否满足推定的适用前提,即判断所属技术领域的技术人员根据“参数”能否将要求保护的产品与对比文件产品相区分,如果能区分,则可直接得出权利要求具备新颖性的结论,而无需也不应再采用推定的方式进行判断;另一方面,在面临推定不具备新颖性的审查结论时,《专利审查指南》还赋予了专利申请人对该结论予以推翻的权利,即申请人有权根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。

在审查实践中,作为推定基础的已知事实通常是专利申请文件、现有技术以及所属领域的公知常识等内容。由于专利申请文件中的参数类型多种多样,对这些参数产生影响的因素也千差万别,因此在判断是否适用推定方法时,对于已知事实的认定以及该事实与推定结论的因果关系则成为判断的关键。就化学产品发明而言,为满足我国专利法对化学产品充分公开的要求,涉及化学产品的专利申请文件中应记载其产品的制备方法,而产品的制备方法与其结构



和组成直接相关,相同或者相似的制备方法通常也会得出相同结构和组成的产品,因此在评价参数表征的化学产品权利要求的新颖性时,可以从制备方法的角度进行对比和判断。

然而,需要注意的是,《专利审查指南》的上述规定位于行政审批环节之一的实质审查部分,并规定了在该环节适用推定判断方法时举证责任分配的一般原则,即行政审批主体在专利实质审查过程中,只需证明所属技术领域的技术人员根据该参数无法将要求保护的产品与对比文件产品相区分即可,而无需达到证明两者高度盖然一致乃至相同的程度,由此将举证责任转移至申请人一方。究其原因,是因为授权程序是专利申请人因申请专利权而发起的行政审批程序,申请人对于其提交的申请文件的内容和撰写方式有自由决定权,其既然采用了参数特征进行限定,便具有说明专利申请区别于现有技术的义务,当本领域技术人

员对其能否区分存疑,即依据参数特征无法将产品与现有技术区分时,就应当由申请人一方承担举证不利所带来的相应后果。

与此相对应的是,在无效宣告请求审查程序(下称无效宣告程序)中同样不可避免地面对参数特征表征的化学产品权利要求新颖性的判断,而无效宣告程序属于行政确权程序,其面对的是一件已经获得授权的专利,因而请求人在主张某项权利要求不具备新颖性时,便相应负有证明权利要求不具备新颖性的义务。因此,在运用制备方法推定判断参数表征的化学产品权利要求的新颖性时,举证责任应由提出这一主张的无效宣告请求人承担。如果请求人提供的证据能够具备全面、准确,且具有针对性和指向一致性,使得所属领域技术人员根据已知的基础事实,按照经验法则,能够推断出证据所示的制备方法可以得到与发明的化学产品相同的产品,则应认定其已经履行了足

够的举证义务;相反,如果其举证未满足上述程度的要求,则应由其承担举证不利带来的相应后果。

接下来,笔者通过一个专利无效案例对推定方法在参数表征化学产品权利要求新颖性判断的适用作简要阐述说明。

请求人针对一件名称为“冷轧钢板及其制造方法、电池及其制造方法”的发明专利前后提起两次无效宣告请求,理由均包含权利要求2技术方案之一(下称方案A)的产品相对附件1推定不具备新颖性。专利复审委员会经审查分别作出第24367号和第28343号无效宣告请求审查决定(下称无效决定)。第24367号无效决定认为请求人的无效理由不能成立,维持专利权有效;第28343号无效决定认定该方案不具备新颖性,宣告专利权部分无效。

涉案专利的方案A要求保护一种具有如下参数特征的冷轧钢板:“铁素体组织的平均结晶粒径在12.0微米以下,r值的面内各向异性Δr为-0.20≤Δr≤0.20。”经比较,该技术方案与附件1的区别也恰恰在于该参数特征。与此同时,涉案专利还记载了具备该参数特征的冷轧钢板可通过下述方法进行制造:对钢坯以Ar3相变点以上的终轧温度进行热轧……附件1同样也记载了其冷轧钢板的制造方法,其中具体采用的终轧温度为920℃,除此之外,其余方法特征均与涉案专利记载的相同。

请求人认为附件1中公开的920℃必然在其钢坯的Ar3相变点以上,因此依据涉案专利对其产品来源,即制备方法的记载,推定其方案A不具备新颖性。而专利权人则辩称二者温度并不相同,因此不能认为其属于相同的产品。由此,双方当事人的争议焦点在于附件1中的920℃是否在Ar3相变点以上。

第24367号无效宣告请求决定认为,请求人并未提供充足的证据证明附件1的920℃在Ar3相变点以上,合议组根据涉案专利对产品制备方法的描述认为该温度为影响产品参数特性的关键因素,在主要争议事实存疑的前提下,合议组以请求人的主张不能成立为由维持了该权利要求有效。而在此后的第28343号无效宣告请求决定中,请求人补充提交了多份专利文献及公知常识性证据,证明附件1中的920℃高于Ar3相变点的事实,而专利权人也未提出其他证据和主张证明二者产品存有区别,合议组在此基础上以不具备新颖性为由宣告该技术方案无效。

上述案例不仅说明了在适用推定方法判断参数特性表征化学产品的新颖性时,选取制备方法作为已知事实进行推定时的合理性和有效性,同时还体现出在无效宣告程序中,请求人对于其主张的事实、该事实与结论的因果关系负有主要的举证责任,基于同样的事实,请求人能否尽到充足的举证和说明义务将直接导致案件结论的不同。

综上所述,推定方法作为新颖性判断的特殊方法,其适用时需满足已知事实证据确凿、该事实与推定结论有一定因果关系的前提条件。制备方法由于与产品的结构、组成有直接因果关系,在实践适用时具备较好的合理性和有效性。由于无效宣告程序性质和设置与授权阶段的行政审批程序不同,此时对请求人举证责任的要求应达到全面、准确、具有针对性和指向一致性,使得合议组根据已知的基础事实能够推断出证据所示的制备方法能够得到与发明的化学产品相同的产品,否则应应由其承担举证不利带来的相应后果。

(作者单位:国家知识产权局专利复审委员会)