



NEWSLETTER

LIFANG & PARTNERS **立方观评**

No. **77**

2019.1

目 录

立方观察

《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》及解读

美国专利法关于使用专利性文件作为现有技术的相关规定

《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》及解读

文/李凤凤 立方合伙人

2018年12月27日，最高人民法院发布《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》（法释〔2018〕22号）（以下简称《规定》），自2019年1月1日起施行。下文简要对该《规定》的起草背景、主要内容及未来影响进行解读。

一、《规定》的制定背景

2017年11月，十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议审议通过《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》，要求“研究建立国家层面知识产权案件上诉审理机制”。2018年10月19日，中央正式批准最高人民法院设立知识产权法庭、统一审理全国范围内专利等上诉案件，并要求最高人民法院制定发布《关于知识产权法庭若干问题的规定》，作为知识产权法庭挂牌办公的配套制度。2018年10月26日，全国人大常委会第六次会议审议通过《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》（以下简称《人大决定》），明确了最高人民法院知识产权法庭的受案范围。在此基础上，最高人民法院根据知识产权法庭审判工作实际，出台了该《规定》，旨在进一步细化上述《人大决定》的内容，在制度上落实建立国家层面知识产权案件上诉审理机制的要求。

二、《规定》的主要内容

《规定》明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。主要有以下几个方面：

一是机构性质，最高院知识产权法庭作出的判决、裁定、调解书和决定，是最高人民法院的判决、裁定、调解书和决定，体现了知识产权法庭属于最高人民法院的审判机构；常设机构设在北京。

二是受案范围，最高人民法院知识产权法庭上收了高级人民法院的部分审判职能，主要审理全国范围内专利等技术类民事案件、授权确权行政案件、行政处罚案件的上诉案件。应注意的是，现有的最高人民法院知识产权审判庭的审判职能不因知识产权法庭的成立而变化，其仍主要审理全国范围内各类知识产权申请再审、再审案件；

三是审判监督职能调整，根据《人大决定》第三条，对知识产权法院、中级人民法院作出的已经生效的上述专利等技术类民事、行政一审裁决的再审职能，一律上收到最高人民法院。2019年1月1日以后，高级人民法院不再承担知识产权法院、中级人民法院专利等民事、行政第一审生效裁决的审判监督职能。高级人民法院发现辖区内有关中级人民法院、知识产权法院对技术类第一审案件作出的生效裁判确有错误的，应当向最高院知识产权法庭报告，由其决定是否再审；省级人民检察院向高级人民法院提出抗诉的，高级人民法院应当告知其由最高人民检察院依法向最高人民法院提出，并由知识产权法庭审理。

四是程序衔接，包括第一审案件的审理法院如何移送卷宗；2019年1月1日前（按照裁判文书尾部落款日期）作出的技术类第一审案件的判决、裁定或者决定，当事人依法提起上诉或者申请复议的，由原审人民法

院的上一级人民法院审理；2019年1月1日后作出的有关裁决的上诉、申请复议或者申请再审、抗诉、再审根据《规定》第二条处理。

此外，《规定》也包含了多项高效便民的措施，如当事人同意的，最高院知识产权法庭可用电子方式送达诉讼文件、证据材料及裁判文书；可以通过电子诉讼平台或者采取在线视频等方式组织证据交换、召集庭前会议等；可以根据案件情况到实地或者原审人民法院所在地巡回审理案件；立案信息、合议庭组成人员、审判流程、裁判文书等向当事人和社会依法公开，同时可以通过电子诉讼平台、中国审判流程信息公开网查询。

三、《规定》对技术类案件的未来影响

该司法解释旨在进一步细化全国人大常委会《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》，是落实国家层面知识产权案件上诉审理机制的具体制度保障。因专利等技术类案件具有特殊的专业性、高度的复杂性，将该类民事和行政案件的二审审理权限集中到最高人民法院知识产权法庭，可以预期未来对该类案件的审理将产生积极的影响。

第一，裁判标准将更为统一，审理质量将得到提高。

最高人民法院知识产权法庭集中审理专利等复杂的技术类民事案件，以及授权确权类行政案件，将实现知识产权效力判断与侵权判断两大诉讼程序和裁判标准的对接，促进技术类案件裁判标准的统一。同时，知识产权法庭的人员都是审判经验丰富的资深法官，具有较强的专业性，可以预期未来技术类案件将会得到更为专业的审理，审判质量和效率将得到提升。

第二，司法保护力度加强，企业营商环境优化。

加大知识产权司法保护力度一直是中国知识产权司法政策导向。最高人民法院表示通过该《规定》以期加强对中外企业知识产权的依法平等保护，促进形成法治化、国际化、便利化的营商环境。因此，诉讼当事人可以预期未来获得更为公平的审理环境和裁判结果，知识产权得到更强有力的司法保护，营商环境也将进一步优化。

第三，参与诉讼更为便利，审理周期或将缩短。

技术类案件的二审由知识产权法庭集中审理，且《规定》要求各知识产权法院、各省市中级人民法院按照规定及时向知识产权法庭移送纸质和电子卷宗，将统一案件的移送、审理周期，提高审理效率。此外，通过电子方式送达、通过电子诉讼平台或者采取在线视频等方式组织证据交换、召集庭前会议等方式，将极大地便利当事人参加诉讼，缩短案件审理周期，节省当事人的诉讼成本。

附件：

最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定

(2018年12月3日最高人民法院审判委员会第1756次会议通过，2018年12月27日最高人民法院公布，自2019年1月1日起施行。法释〔2018〕22号)

为进一步统一知识产权案件裁判标准，依法平等保护各类市场主体合法权益，加大知识产权司法保护力度，优化科技创新法治环境，加快实施创新驱动发展战略，根据《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》等法律规定，结合审判工作实际，就最高人民法院知识产权法庭相关问题规定如下。

第一条 最高人民法院设立知识产权法庭，主要审理专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。

知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构，设在北京市。

知识产权法庭作出的判决、裁定、调解书和决定，是最高人民法院的判决、裁定、调解书和决定。

第二条 知识产权法庭审理下列案件：

(一) 不服高级人民法院、知识产权法院、中级人民法院作出的发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断第一审民事案件判决、裁定而提起上诉的案件；

(二) 不服北京知识产权法院对发明专利、实用新型专利、外观设计专利、植物新品种、集成电路布图设计授权确权作出的第一审行政案件判决、裁定而提起上诉的案件；

(三) 不服高级人民法院、知识产权法院、中级人民法院对发明专利、实用新型专利、外观设计专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断行政处罚等作出的第一审行政案件判决、裁定而提起上诉的案件；

(四) 全国范围内重大、复杂的本条第一、二、三项所称第一审民事和行政案件；

(五) 对本条第一、二、三项所称第一审案件已经发生法律效力判决、裁定、调解书依法申请再审、抗诉、再审等适用审判监督程序的案件；

(六) 本条第一、二、三项所称第一审案件管辖权争议，罚款、拘留决定申请复议，报请延长审限等案件；

(七) 最高人民法院认为应当由知识产权法庭审理的其他案件。

第三条 本规定第二条第一、二、三项所称第一审案件的审理法院应当按照规定及时向知识产权法庭移送纸质和电子卷宗。

第四条 经当事人同意，知识产权法庭可以通过电子诉讼平台、中国审判流程信息公开网以及传真、电子邮件等电子方式送达诉讼文件、证据材料及裁判文书等。

第五条 知识产权法庭可以通过电子诉讼平台或者采取在线视频等方式组织证据交换、召集庭前会议等。

第六条 知识产权法庭可以根据案件情况到实地或者原审人民法院所在地巡回审理案件。

第七条 知识产权法庭采取保全等措施，依照执行程序相关规定办理。

第八条 知识产权法庭审理的案件的立案信息、合议庭组成人员、审判流程、裁判文书等向当事人和社会依法公开，同时可以通过电子诉讼平台、中国审判流程信息公开网查询。

第九条 知识产权法庭法官会议由庭长、副庭长和若干资深法官组成，讨论重大、疑难、复杂案件等。

第十条 知识产权法庭应当加强对有关案件审判工作的调研，及时总结裁判标准和审理规则，指导下级人民法院审判工作。

第十一条 对知识产权法院、中级人民法院已经发生法律效力的本规定第二条第一、二、三项所称第一审案件判决、裁定、调解书，省级人民检察院向高级人民法院提出抗诉的，高级人民法院应当告知其由最高人民检察院依法向最高人民法院提出，并由知识产权法庭审理。

第十二条 本规定第二条第一、二、三项所称第一审案件的判决、裁定或者决定，于2019年1月1日前作出，当事人依法提起上诉或者申请复议的，由原审人民法院的上一级人民法院审理。

第十三条 本规定第二条第一、二、三项所称第一审案件已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，于2019年1月1日前作出，对其依法申请再审、抗诉、再审的，适用《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》有关规定。

第十四条 本规定施行前经批准可以受理专利、技术秘密、计算机软件、垄断第一审民事和行政案件的基层人民法院，不再受理上述案件。

对于基层人民法院2019年1月1日尚未审结的前款规定的案件，当事人不服其判决、裁定依法提起上诉的，由其上一级人民法院审理。

第十五条 本规定自2019年1月1日起施行。最高人民法院此前发布的司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。



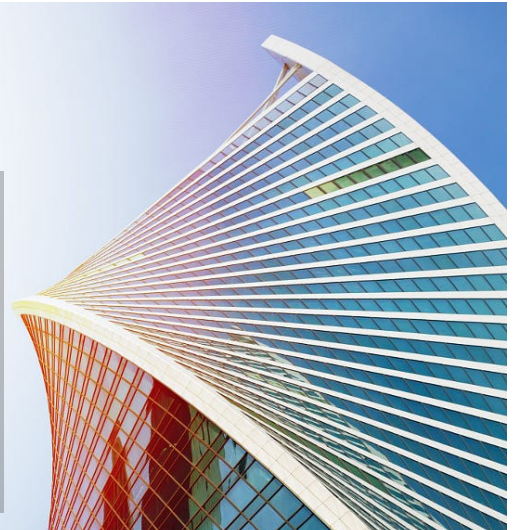
李凤凤

立方合伙人

李凤凤女士自2009年在北京市第二中级人民法院工作，处理各类民商事案件 500 余件。包括侵权类、经济金融合同类、劳动争议等纠纷，积累了丰富的民商事案件审判经验。自2014年11月北京知识产权法院成立时在该院工作，参与了数百件商标、著作权、专利等民事、行政诉讼案件的审理，准确把握知识产权侵权、合同等民事纠纷以及商标、专利授权确权行政诉讼的审理思路，熟悉立案、证据保全、审判等诉讼程序，积累了丰富的知识产权案件处理经验。

美国专利法关于使用专利性文件作为现有技术的相关规定

文/宋德峰 立方合伙人



在各个国家的专利授权、确权程序中，专利性文件，包括专利授权公告文本或者专利申请公开文本，都是评价一份专利（申请）是否具有专利性的最常用的对比文件。但是由于不同国家专利审查制度的不同，同样的专利性文件在不同的国家的专利审查实践中用作对比文件的规定也不尽相同。以中美两国为例，由于中美两国专利法对于现有技术定义的不同，两个法域关于使用专利性文件作为对比文件的相关制度也有所不同。

假设有两份专利性文件P1与P2，P1为已经公开的专利申请或者已经授权公告的专利；P2为待审专利（申请）。P1用作评价P2是否具有专利性的对比文件。P1的申请日早于P2的申请日，而P1的公开日却晚于P2的申请日。P1的国别不限，可以为美国专利（申请）、PCT专利申请或者其他国家的专利（申请），下文假设P2为中国专利（申请）或者美国专利（申请），那么需要探讨的问题是P1能否构成评价P2可专利性的现有技术。

一、中美专利法对于现有技术的不同定义

如果P2为一件中国专利（申请），P1在两种情形下可以评价P2的可专利性即当P1构成P2的现有技术或者抵触申请。

中国专利法将现有技术定义为在专利申请日或者优先权日之前公之于众的技术，相应地，专利技术公之于众的日期也即现有技术日期。专利性文件与公开出版物一样，其现有技术日期为专利性文件公之于众的日期，即专利（申请）的公开日或者授权公告日。由于P1的公开日晚于P2的申请日，所以P1不构成P2的现有技术，无法用于评价P2的创造性。至于P1能否用于评价P2的新颖性，还需要进一步判断P1是否构成P2的抵触申请。

抵触申请要求P1为中国专利（申请），而且应当在P2的申请日之前申请，在P2的申请日之后公布。假设P1为中国专利（申请）的情况下，由于P1的申请日早于P2的申请日，而公开日晚于P2的申请日，因此P1符合作为P2的抵触申请的时间要件。如果P1还符合抵触申请的实质要件，即P1与P2构成同样的发明或者实用新型时，则P1将构成P2的抵触申请，可以用于评价P2的新颖性。否则P1既不能用以评价P2的新颖性也不能用以评价P2的创造性。

与中国专利法不同，美国专利法中只有现有技术（prior art）的概念，不存在抵触申请的概念。而且，与中国专利法不同，美国专利法下的现有技术并不简单定义为待审专利（申请）的申请日之前公之于众的技术。特定情况下，一些公开日或者公告日晚于在审专利申请日而申请日早于待审专利申请日的专利性文件也构成美国专利法下的现有技术。从而，现有技术日期(prior art date)既有可能对应专利性文件公开或者授权公告的日期，也有可能对应专利性文件的专利申请日。

在美国，P1能否用于评价P2的新颖性与非显而易见性的判断主要涉及P1的现有技术日期的确定。至于专利性文件的现有技术日期具体对应专利性文件的公开日或者公告日，还是专利申请日，具体需要判断待审专利（申请）适用AIA（即2013年3月16日生效的美国创新法）还是pre-AIA（即1952年的专利法）。

二、当P2适用AIA的情况

如果P2的申请日在2013年3月16日之后，严格来说，如果P2包含或者任何时候曾经包含一项有效申请日期在2013年3月16日以后的权利要求，则整个专利申请将适用AIA的规定。【1】

AIA 102(a)(1)定义的现有技术与中国专利法下的现有技术概念基本相同，是指在待审专利（申请）的申请日之前公之于众的技术，包括授权专利或者公开的专利申请，相应地，现有技术日期为专利性文件的公告日或者公开日。

根据AIA之102(a)(2)以及102(d)的规定，如果P1是申请日早于P2有效申请日公开的美国专利申请或者授权的美国专利，而且P1至少有一个发明人与P2不同，则P1可以用于评价P2的新颖性与非显而易见性。P1的现有技术日期为P1的有效申请日(effective filing date)，即P1实际的专利申请日或者优先权日。

AIA第102(b)(2)规定了102(a)(2)的三种例外情形。当一项符合102(a)(2)条件的美国专利申请或者授权专利P1满足如下三种例外情形之一时，P1将不能用于评价P2的新颖性或者非显而易见性：

- 1) P1公开的技术方案直接或者间接地从P2的发明人或者一个共同发明人处获得；
- 2) P1公开的技术方案在P1的有效申请日之前已经被P2的发明人或者一个共同发明人公开或者被直接或间接从发明人或共同发明人处获得技术方案的其他人所公开；或者
- 3) P1公开的技术方案与P2要求保护的技术方案，在P2的有效申请日之前为同一人共有或者应当转让给同一人所有。

三、当P2适用pre-AIA的情况

如果P2所包含或者于任何时候曾经包含过的权利要求中没有一项有效申请日期在2013年3月16日之后的权利要求，则P2将适用pre-AIA的规定。Pre-AIA遵循先发明制，P2是否具有可专利性需要判断P2相对于P2发明日之前的现有技术是否具有新颖性、非显而易见性等。

Pre-AIA 102(a)定义的现有技术是在待审专利（申请）的发明日之前公之于众的技术，包括授权专利以

【1】参见MPEP 2159.02第1段

及公开的专利申请。相应地，现有技术日期为专利性文件的公告日或者公开日。

Pre-AIA 102(b)规定的是待审专利（申请）的一种法定阻却(statutory bar)情形。其定义的现有技术的公开日应当比待审专利（申请）的申请日至少早一年。

Pre-AIA 102(d)规定的是构成待审专利（申请）的另一种法定阻却的情形。其定义的现有技术为同一申请人就同样的发明创造在其他国家首次获得授权的专利，其不仅要求授权公告日应当早于待审美国专利（申请）的申请日，而且还要求其申请日应当比待审美国专利（申请）的申请日至少早一年。

根据pre-AIA 102(e)的规定，特定的美国专利或者专利申请的申请日可以作为现有技术日期。与AIA 102(a)(2)条款适用于所有在美国公开或者授权的专利申请不同，pre-AIA 102(e)仅适用于他人在美国公开或者授权的美国当地的专利申请或者在2000年11月29日以后递交的指定美国并且通过国际局以英文公布的PCT国际专利申请。如果对比文件是美国当地的专利或者专利申请，则对比文件的现有技术日期为在美国提交专利申请的日期，即专利申请日；如果对比文件是PCT国际专利申请，则对比文件的现有技术日期为PCT专利的国际申请日。

回到文章开始提出的问题，要判断P1能否用于评价P2的可专利性需要判断P1的现有技术日期是否早于P2的发明日。而专利申请的发明日期一般是不记载在专利申请文件的著录项目变更信息中的，所以一般难以通过公开的专利申请文件判断一件专利申请的发明日期。不过一般专利的申请日不可能早于专利的发明日，所以如果P1的现有技术日期早于P2的专利申请日，那P1的专利申请日也肯定会早于P2的发明日。

而P1又为美国专利申请文件，所以排除了pre-AIA 102(a), 102(b)以及102(d)的适用。根据pre-AIA 102(e)的规定，P1的现有技术日期即为P1在美国的专利申请日。如果P1在美国的专利申请日早于P2的申请日，则P1可以作为P2的现有技术用以评价P2的新颖性与非显而易见性。

Pre-AIA 103(c)规定了适用pre-AIA 102(e)、102(f)、102(g)时的例外情形。依据pre-AIA 103(c)的规定，对于仅符合pre-AIA 102(e)、102(f)、102(g)规定的现有技术而言，当其公开的技术方案与待审的专利（申请）所要求的保护的技术方案在待审专利申请发明之时由同一主体所有或者应当由同一主体受让，则所述现有技术不能用于评价待审专利（申请）的非显而易见性。当然，这样的例外规定不妨碍使用所述现有技术评价待审专利（申请）的新颖性。

在使用P1评价P2的非显而易见性时，应当考虑pre-AIA 103(c)的例外规定。如果P1仅符合102(e)、102(f)或者102(g)条款的现有技术规定，而且于P2的发明日时，P1与P2为同一人所有或者应当由同一人所受让，则P1不能用于评价P2的非显而易见性。不过与AIA 102(b)(2)(c)的规定不同，即使在满足pre-AIA 103(c)的例外规定的情况下，P1仍然可以用于评价P2的新颖性。

另外，依据美国专利法，一份专利性文件除了可以用于评价待审专利（申请）的新颖性与非显而易见性的判断，一份专利性文件还可以用于评价待审专利（申请）是否构成重复授权（法定重复授权或者显而易见性重复授权），以及用于评价待审专利（申请）是否满足能够实现(enablement)的要求。而在重复授权以

及能够实现的判断中，并不要求用于评价的专利文件为现有技术。【2】所以在前文所述的情形下，即使P1由于符合例外情形（无论是AIA还是pre-AIA规定的例外）而不能用于评价P2的新颖性和/或非显而易见性，P1仍然可以用于评价P2是否构成重复授权以及是否满足能够实现的要求等。

四、当P1为其他国家的专利性文件

假设P1不是一份美国专利性文件，也不是一份指定美国的PCT专利申请文件，而是一份在其他国家提交的专利性文件，那么P1是否仍然能够用于评价P2的可专利性呢？如果可以，P1的现有技术日期如何确定？

按照pre-AIA的规定，102(e)要求用作现有技术的专利性文件应当是美国提交或者指定美国的PCT专利申请。102(g)也要求作为现有技术的发明创造必须是在美国完成的。没有将现有技术仅仅限定在美国的条款只有pre-AIA 102(a)、102(b)与102(d)。

如前所述102(a)、102(b)与102(d)均要求作为现有技术的专利性文件应当最晚于待审美国专利（申请）的申请日之前授权或者公开，所以一份国外的专利性文件，无论是授权公告的专利还是公开的专利申请，都不能使用其专利申请日作为现有技术日期来评价另一份在审专利申请的专利性。

AIA已经取消了pre-AIA中所有对现有技术地域的限制。无论依据AIA 102(a)(1)还是102(a)(2)，P1都有可能作为现有技术来评价P2的新颖性与非显而易见性。

根据102(a)(1)，P1的现有技术日期是P1的授权公告日或者公开日。只有当P1的公告日或者公开日早于在审的美国专利（申请）的有效申请日，P1方可作为现有技术使用。

根据102(a)(2)的规定，P1的有效申请日可以作为评价P2是否具有新颖性的现有技术日期，但要求P1是在美国授权的专利或者在美国公开（包括视为公开）的专利申请，而且与在审的美国专利申请相比应当至少有一位发明人不同。

简而言之，如果P1不是美国的专利性文件也不是指定美国的PCT专利申请文件，则无论是依据pre-AIA还是AIA的规定，P1都将只能使用其公开日或者公告日作为现有技术日期，而不能使用其申请日作为现有技术日期。只有当P1的公开日或者公告日早于P2的有效申请日的时候，P1才可以用于评价P2的新颖性或者非显而易见性。

五、总结

美国专利法中关于使用专利性文件作为现有技术的相关规定比中国要复杂，尤其是在美国新旧专利法交替的情况下更是如此。

相比中国专利法，美国专利法中现有技术的内涵更加丰富。因待审专利（申请）适用AIA还是pre-AIA而已，可以作为现有技术的专利性文件不仅可能包括待审专利（申请）的申请日或者发明日之前授权的专利或

【2】参见MPEP 2159.02第1段

者公开的专利申请，还有可能包括在待审专利（申请）的申请日或者发明日之后授权的专利或者公开的专利申请。

依据pre-AIA，现有技术的判断比较的是待审专利申请的发明日。pre-AIA 102(e)规定了在待审专利发明日之前由他人提交的美国专利申请以及特定情形下指定美国的PCT专利申请的现有技术日期为所述美国专利申请的申请日或者PCT专利申请的国际申请日。但是当满足pre-AIA 103(c)的例外规定的情形下，pre-AIA 102(e)的现有技术不能用于评价待审美国专利（申请）的非显而易见性。

依据AIA，现有技术日期的判断比较的是待审专利（申请）的申请日。AIA 102(a)(2)规定了对于有效申请日早于待审美国专利（申请），且发明人不完全相同的美国或者指定美国的PCT专利性文件的现有技术日期为所述美国或者指定美国的PCT专利性文件的有效申请日。但是当AIA 102(a)(2)的现有技术满足AIA 102(b)(2)的例外规定时，则既不能用于评价待审美国专利（申请）的新颖性，也不能用于评价非显而易见性。

宋德峰

立方合伙人

宋德峰律师在中国、欧洲、美国三地著名法学院取得法学学位，并拥有中、美两国的律师与专利代理人资格，具有复合型知识结构、国际化视野以及丰富的工作经验。主要业务领域为知识产权，擅长处理专利、商标、著作权、反不正当竞争等各类知识产权相关的法律事务，尤其在专利领域有丰富的工作经验，曾多次代表国内外著名公司处理中国的专利侵权、专利无效、专利许可、专利申请等事务。



立方律师事务所编写《立方观评》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

有关我所详细介绍请登录网站 <http://www.lifanglaw.com>，或请联系我们：

北京：北京市东四十条甲22号南新仓商务大厦A座11层（100007）

电话：+861064096099

传真：+861064096260

上海：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦28层2805

电话：+862158501696

传真：+862168380006

广州：广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地广场G座3806

电话：+862085561566/85561660/38898535

传真：+862038690070

深圳：深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦22B03室

电话：+8675586568007/86568070

传真：+8675586568072

武汉：湖北省武汉市武昌区昙华林路202号南国昙华林泛悦中心写字楼A座25层2505

电话：+862787302577

传真：+862786652877

首尔：韩国首尔市麻浦区麻浦大路45 ILJIN大厦5层

电话：+00820269590780

传真：+00820221799332

