

## 某研究院诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案

——国家知识产权局根据新理由或者证据作出驳回复审决定的条件与程序

**关键词** 行政 发明专利申请驳回复审 法定程序 审查对象 听证原则

### 基本案情

某研究院向国家知识产权局提出200880122922.\*、名称为“影像引导热治疗器定位系统及方法”的PCT发明专利申请，国家知识产权局先后发出二次审查意见通知书，最终以部分权利要求修改不符合专利法第三十三条的规定予以驳回。某研究院不服该驳回决定提起驳回复审申请并修改了权利要求，国家知识产权局复审部门发出一次复审通知书后，以涉案申请权利要求不具备创造性为由维持了驳回决定。某研究院于2016年向北京知识产权法院提起诉讼称，国家知识产权局复审部门违反法定程序，超越职权，请求法院撤销被诉决定，责令国家知识产权局复审部门重新作出复审决定。

北京知识产权法院于2019年2月11日作出（2016）京73行初1919号行政判决，驳回其诉讼请求。某研究院不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年8月8日作出（2019）最高法知行终5号行政判决：驳回上诉，维持原判。

### 裁判理由

法院生效裁判认为：第一，关于复审程序的审查对象。原则上，国家知识产权局复审部门在复审程序中一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。但是，基于审查效率及听证原则的要求，如果复审部门发现审查文本存在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，亦可以对与之相关的理由及其证据进行审查。因此，复审程序的审查对象原则上限于驳回决定所依据的理由和证据以及驳回决定的作出前已告知过申请人的其他理由及证据。第二，关于根据新理由或者证据作出复审决定的条件与程序。在复审程序中，由于申请人修改专利申请等原因，国家知识产权局复审部门可能需要引入新理由或者证据作出复审决定。此时，根据听证原则和正当程序原则，国家知识产权局复审部门应当发出“复审通知书”通知申请人，给予其陈述意见和修改的机会，而不能直接变更理由作出维持原驳回决定的复审决定。本案中，对增加区别特征（3）之后的权利要求是否具有创造性，国家知识产权局复审部门并未再次听取某研究院的意见，而是迳行对创造性进行评判并据此维持驳回决定，原则上属于引入新的理由或者证据。国家知识产权局复审部门本应再次发出复审通知书，给予某研究院再次修改或者陈述理由的机会。但是，基于国家知识产权局在实质审查期间已经对包含该区别特征的技术方案的新颖性引用同一对比文件进行过评述、新颖性评价与创造性评价的关系以及该区别特征（3）的相对独立性等因素，本案符合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情形，因而不属于引入新事实或者证据作出复审决定的情形，不构成程序违法。

### 裁判要旨

一般而言，复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的，均属引入新的理由或者证据，国家知识产权局原则上应在作出复审决定前发出“复审通知书”通知申请人，给予其陈述意见和修改的机会，而不能直接变更理由作出维持原驳回决定的复审决定，只有极为特殊的情况下才容许例外。

### 关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条、第33条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条、第33条）

一审：北京知识产权法院（2016）京73行初1919号行政判决（2019年2月11日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知行终5号行政判决（2019年8月8日）

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库