

对大法院2016HU2522全体出庭法官听审判决的考察

1. 案件概要

案件编号：2016HU2522注册无效（专）

涉案专利：专利第1234527号“辊式防虫网的锁定结构”

宣告日：2020年1月22日

2. 判决要点

【再审理由】即使在对专利无效宣告的撤销复审决定诉讼的事实审理辩论终结之后确定了修正复审，由于不符合“成为判决基础的行政处分因其他行政处分有所变更的情况”，无法认定民事诉讼法第451条第1款第8项规定的再审理由。与此不同，将修正复审的确定作为再审理由的现有大法院的判例全部进行变更。

【创造性】但本案第1项发明无法从现有发明容易导出，因此创造性不被否定。

3. 诉讼经过

原告（复审请求人）对被告（专利权人）提出无效宣告请求。

→专利审判院驳回复审请求（认定创造性）。

→原告提起请求撤销复审决定的诉讼，专利法院撤回上述决定（否定创造性）。

→被告不服而上告，上告后立即向专利审判院提出修正复审请求。

→专利审判院作出支持被告的修正复审请求的决定，在二审过程中确定了修正复审。

→被告以上述修正复审的确定为根据，主张“成为判决基础的行政处分因其他行政处分有所变更”，因此具有民事诉讼法第451条第1款第8项规定的再审理由。

4. 二审的争议焦点与相关法理

甲. 争议焦点

【再审理由】在对专利无效宣告的撤销复审决定诉讼的事实审理辩论终结之后，对于专利权的修正复审确定的情况，是否符合民事诉讼法第451条第1款第8项规定的再审理由（所谓一直以来认定“撤销修正”的下述大法院99HU598判决等的变更与否）

【创造性】（如果变更判例，）涉案专利发明的创造性是否被否定。

乙. 相关规定及以往判例

■民事诉讼法第451条（再审理由）

①符合下述各项之一的，可以对确定的终审判决提起再审诉讼。但当事人通过上诉主张其理由，或知情却没有主张的情况除外。

8. 成为判决基础的民事、刑事的判决，其他的裁判或行政处分因其他裁判或行政处分有所变更时

■专利法第136条（修正复审）

⑩当确定对专利发明的说明书或附图进行修正的审查决定时，视为根据其修正后的说明书或附图进行申请专利、申请公布、授予专利权决定或审决及专利权的注册登记。

■大法院2001年10月12日宣告99HU598判决

对于修正前的涉案专利发明判断是否无效的原审判决中具有民事诉讼法第422条第1款第8项规定的再审理由，可谓影响判决的法令违反的结果，因此指出该点的上告理由的主张合理，法院接受该主张。

5. 大法院的判断

【再审理由】即使专利权人请求修正复审，而对于专利无效宣告的撤销复审决定诉讼的事实审理辩论终结之后确定了修正复审，也无法视为根据修正前说明书等判断的原审判决中具有民事诉讼法第451条第1款第8项规定的再审理由。

上述法理应同样适用于对专利权的确定权利要求保护范围复审的撤销复审决定诉讼、因于侵犯专利权的民事诉讼、确定对修改请求的复审等情况。

■理由

①即使对于采用必需的行政审判前置主义与裁决主义的专利无效宣告的撤销复审决定诉讼中，确定了修正复审，在与复审的关系中，可视为原处分的授予专利权决定在撤销复审决定诉讼中是需要审理、判断的对象，并无法看作成为判决基础的行政处分，因此，即使确定了修正复审，也无法认为“成为判决基础的行政处分有所变更”。

②即使确定了修正复审后，利害关系人或审查官仍可以请求修正的无效宣告，因此根据修正前的说明书等的专利的无效与否，仍然作为专利无效纠纷的对象残留在专利权人与第三者之间，因此，即使认同修正的内容的复审被确定，也无法断定根据修正前的说明书等的专利发明内容也随之“确定”变更。

③专利法第136条第10款的宗旨在于，即使事后修正了说明书等，通过在修正后的说

说明书等中维持一体性的同时承继已经进行的专利审查、复审程序中的内容和效力，从而维持与专利审查、复审程序的协调，追求修正制度的实效性，以使专利权人不会因修正而受损害，并非追溯变更根据修正前的说明书等发生的所有公法、司法的法律关系的意思。

④专利权人在专利无效宣告程序中通过修改请求、在其撤销复审决定诉讼的事实审理中则通过修正复审请求，充分可以应对专利无效主张，却以事实审理辩论终结之后确定了修正复审而请求理由被改变为由，再争事实审理的判断，是明显拖延诉讼程序以及纠纷的解决的行为，是不予允许的。

【创造性】涉案专利发明不因现有发明1、2、3而被否定创造性。

6. 评论

根据将修正复审的确定视为民事诉讼法第451条第1款第8项规定的再审理由的以往判例和实务，在专利法院作出无效判决后，败诉的专利权人于二审中向专利审判院请求修正复审，审判院受理则专利权人主张再审理由并撤销案件，所谓因“投接球现象”引发程序的反复，导致发生专利诉讼终审判决的拖延。

但是在对象判决中，将再审理由的要点和宗旨、在采用行政审判前置主义与裁决主义的撤销复审决定诉讼中的判断对象、修正复审的效力、修正制度的宗旨及迅速解决专利诉讼的必要性等作为根据，宣言即使在对专利无效宣告的撤销复审决定诉讼的事实审理辩论终结之后确定了修正复审，但不符合民事诉讼法的再审理由等法理，变更了认定“撤销修正”的以往先例。

通过这种对象判决，以后大法院不再将事实审理辩论终结之后的修正复审的确定作为上诉理由受理，期待在今后专利诉讼的事实审理中进行集中审理，由此迅速解决专利纠纷。

只是，在专利权人的立场上，不可能再如以往在专利诉讼的事实审理中败诉后以修正复审的确定为由争事实审理判决了。对此，在专利诉讼中想要通过修正复审修正专利发明的专利权人，有必要竖立在撤销复审决定诉讼或专利侵权诉讼的事实审理辩论终结之前，能够完成修正的诉讼战略。