



漢坤律師事務所  
HAN KUN LAW OFFICES

# 汉坤专递

2019 年第 4 期（总第 144 期）

## 新法評述

- 1、 《經濟實質法》：離岸公司終結者？
- 2、 《經濟實質法》之二：離岸私募基金受何影響？
- 3、 重大突破：在香港仲裁可向內地法院申請財產保全
- 4、 淺析專利授權程序中的修改引起的禁止反悔問題

# 新法评述

## 1、《经济实质法》：离岸公司终结者？

作者：李来祥 | 贺环豪

开曼群岛（下称“开曼”）于 2018 年 12 月发布《The International Tax Co-Operation (Economic Substance) Law, 2018》（下称“《经济实质法》”）<sup>1</sup>，以避免被欧盟列入“不合作”管辖区的黑名单。《经济实质法》于 2019 年 1 月 1 日起正式生效。开曼于 2019 年 2 月 22 日进一步发布细化《经济实质法》相应操作指引的《Economic Substance For Geographically Mobile Activities Guidance (Version 1.0)》（属地活动的经济实质指引）。《经济实质法》一面世，便引起业界人士的高度关注。最近几天，对于《经济实质法》的围观和讨论更是达到了高潮。作为参与众多跨境架构设计的服务机构，汉坤关注并理解客户的困惑和忧虑，为此我们将与客户和同仁分享我们对《经济实质法》的观察。

### 一、核心内容

《经济实质法》的核心内容是：在开曼注册成立的“相关实体（Relevant Entities）”就其所从事的“相关活动（Relevant Activities）”，须通过相应的“经济实质（Economic Substance）”测试，否则可能面临罚款甚至被注销的风险，并且当地税务机关可能将该等相关实体的信息交换给最终受益所有人所在地的税务主管机关。

### 二、适用于哪些主体？

《经济实质法》适用于**相关实体**，即：

- 根据开曼《公司法》注册的公司（但不含本地公司）；
- 根据开曼《有限责任公司法》注册的**有限责任公司**；
- 根据开曼《有限合伙法》注册的**有限合伙**。

但不适用于：

- 投资基金；
- 非开曼税务居民实体。

实践中，离岸架构中的开曼公司，除非其被认定为投资基金或非开曼税务居民实体，否则**通常属于“相关实体”**，需要遵守《经济实质法》。

2019 年 1 月 1 日前已存在的相关实体，须在 2019 年 7 月 1 日起就相关活动通过经济实质测试；2019

<sup>1</sup> 海外架构中流行的另外的一个离岸司法区域——英属维京群岛（BVI）也有类似的经济实质的要求，本文仅以开曼为例探讨。

年1月1日或之后成立的相关实体必须自开始相关活动之日，就相关活动通过经济实质测试。

### 三、适用于哪些行为？

进一步地，《经济实质法》针对的是相关实体所从事的**相关活动**。“相关活动”的范围宽广，包括：（1）银行业务；（2）分销和服务中心业务；（3）融资租赁业务；（4）基金管理业务（fund management business）；（5）总部业务；（6）**控股业务**（holding company business/holding business）；（7）保险业务；（8）知识产权业务；以及（9）运输业务。

实践中，离岸架构中的开曼公司通常主要作为控股与融资平台存在，往往并不实际开展其他业务，因而大部分开曼公司属于从事“控股业务”这一“相关活动”的“相关实体”。

### 四、如何通过经济实质测试？

每个财务年度结束后的**12个月**内，从事相关活动的相关实体必须向开曼税务部门提交一份报告，供开曼税务部门判断其相关活动是否通过经济实质测试。

经济实质测试要求相关实体在开曼具备相应的实体、人员、开展管理活动、产生相应营运开支，并由此产生收入。换言之，经济实质测试的本质是要求相关实体要在开曼具备实际的经营管理活动。

但是，经济实质测试与主流海外架构中设立开曼公司作为无生产经营活动的控股公司的初衷明显冲突。为此，《经济实质法》对“纯控股公司（Pure Equity Holding Company，即仅持有其他公司股权并仅获得分红和股份增值的公司）”明确适用**简化的经济实质测试**，除遵守开曼《公司法》规定的所有备案要求外，仅要求其在开曼具有足够的人员和办公场所以持有、管理其他实体，并且**明确允许消极持股的“纯控股公司”通过其注册代理来满足上述经济实质要求**。不过，截至目前为止，开曼尚未就此问题出台更进一步的实施细则，开曼公司通过注册代理来满足经济实质测试仍然值得期待。

值得注意的是，《经济实质法》同时强调，倘若相关实体将相关活动外包，则注册代理的人员和办公场所等资源可被纳入测试考虑中，但注册代理同时服务于多个相关实体的，不可重复计算该等资源。

### 五、如何避免《经济实质法》的适用？

如上所述，“相关实体”定义明确排除了如下两类主体：

- **投资基金**：主要业务是发行投资权益以筹集资金或汇集投资者资金，目的是使该投资权益的持有人能够从该实体的利润或收益中获益、收购、持有、管理或处置投资，包括投资基金直接或间接投资或经营的任何实体，但不包括持牌的银行、信托公司、保险公司等几类特殊监管实体。
- **非开曼税务居民实体**：在开曼设立的公司、有限责任公司或有限合伙，但已经被认定为开曼以外地区的税务居民。

我们注意到，海外架构的开曼公司大多打算作为未来上市主体登陆境外主要资本市场，以香港上市为例，一家开曼公司在香港上市之前会先在香港注册为一家非香港公司（non-Hong Kong company），取得非香港公司注册证明书、商业登记证和税务编码。此时，该开曼公司一般会被视为香港税务居民，从而较大概率被认定为“非开曼税务居民实体”，排除《经济实质法》的适用。

## 六、《经济实质法》的影响展望

《经济实质法》意味着离岸公司未来面临更高的合规要求，相应地增加维护成本。符合“相关实体”定义的开曼公司需要为满足经济实质测试而在开曼实质性地开展经济活动，并且为证明满足经济实质测试而提交报告等披露文件。即便是适用简化经济实质测试的“纯控股公司”，如将持有、管理其他实体的工作委托予注册代理，势必产生相应的代理服务成本。但增加成本的高低取决于经济实质测试的实际“简化”程度，目前这一点仍不清晰，尚待进一步细则的出台。

《经济实质法》是否敲响离岸公司的晚钟，尚难以得出结论。无疑《经济实质法》一定程度上降低了离岸公司的吸引力，但离岸公司的流行是离岸司法辖区立法的先进性、税务的简便透明、隐私性高等综合因素使然。如遵守《经济实质法》的成本没有变得畸高，大家对于离岸公司尚难以割舍；相应地，投融资结构的调整必然是渐进发生的。

目前而言，开曼《经济实质法》的实施仍有待进一步细则的明确，客户不妨保持和律师的沟通，不必急于调整海外架构。我们也将对此持续关注，并及时与各位客户分享。

## 2、《经济实质法》之二：离岸私募基金受何影响？

作者：投资基金与资管组

在日前分享的《<经济实质法>：离岸公司终结者？》一文中，我们对开曼群岛（“开曼”）的《The International Tax Co-Operation (Economic Substance) Law, 2018》（“《经济实质法》”）及其配套的操作指引《Economic Substance For Geographically Mobile Activities Guidance (Version 1.0)》（属地活动的经济实质指引）（“《指引》”）的核心内容进行了介绍，着重分析了该等规定对投融资离岸架构中相关实体的影响。除参与众多跨境投融资交易架构设计外，汉坤每年还协助大量私募基金客户募集设立或投资离岸私募基金，近期我们也收到许多关于《经济实质法》对于离岸私募基金的影响的咨询。本文中，我们分享一些我们对《经济实质法》（含其最新修订）、《指引》及其配套规则对离岸私募基金的影响的小结，以供各位客户和业界同仁参考<sup>2</sup>。

### 一、相关主体：离岸私募基金架构中哪些主体属于相关实体（Relevant Entities）？

《经济实质法》适用于**相关实体**，即：

- 根据开曼《公司法》注册的公司（但不含本地公司），包括开曼豁免公司和在开曼域外设立但根据开曼《公司法》登记的外国公司等；
- 根据开曼《有限责任公司法》注册的**有限责任公司**（limited liability company, “LLC”）；
- 根据开曼《有限合伙法》注册的**有限合伙**（limited liability partnership, “LLP”）

但不适用于：

- 投资基金（Investment Fund）；
- 非开曼税务居民实体。

涉及离岸私募基金中的主体，《经济实质法》中对于**相关实体**适用范围有以下重点需要关注：

#### （一） 不适用于**豁免有限合伙**

目前相关实体不包括一些不具备独立法律人格的载体，如信托和部分合伙企业等。

通常，采用合伙型组织形式的离岸私募基金或相关主体选用的组织形式为**豁免有限合伙**（exempted limited partnership, “ELP”），该等主体根据开曼《豁免有限合伙法》（Exempted Limited Partnership Law）注册，不属于上述《经济实质法》适用的 LLP。因此采用 ELP 形式设立的私募基金及相关主体不属于相关实体，不适用《经济实质法》，但非以 ELP 形式设立的私募基金及相关主体需要进一步考虑是否适用《经济实质法》。

#### （二） 不适用于**投资基金**

根据《经济实质法》，投资基金指主营业务为发行投资权益以筹集资金或汇集投资者资金，旨在使

<sup>2</sup> 海外架构中流行的另外的一个离岸司法区域——英属维京群岛（BVI）也有类似的经济实质的要求，本文仅以开曼为例探讨。

该投资权益持有人能够从该实体收购、持有、管理或出售投资的利润或收益中受益的实体，并包括投资基金直接或间接投资或经营的任何实体，但不包括根据《银行及信托公司法》（2018年修订）或《保险法》（2010）的持牌人士，或根据《建筑协会法》（2014年修订）或《友好协会法》（1998年修订）注册登记的人士。

根据该界定以及《指引》的说明，我们认为以下主体属于投资基金，因此不适用于《经济实质法》：

- 持牌或注册的互惠基金（Mutual Fund）/开放式投资基金；
- 其他集合投资载体（如公司制或合伙制封闭式私募基金）；
- 前述投资基金的投资持有载体（即任何形式的 SPV，但有实际业务经营的项目公司不在此列）。

### （三） 其他相关实体？

——离岸私募基金架构中非以 ELP 形式设立的非投资基金主体

实践中，开曼私募基金典型的基本架构包括以下两种：

- 普通合伙人（“GP”）和管理公司（“MC”）为统一实体：即基金+GP。其中基金为 ELP 形式；GP 通常为公司形式。
- GP 和 MC 为不同实体：即基金+GP+MC。其中基金为 ELP 形式；GP 可为 ELP 或公司形式；MC 通常为公司形式。

在上述基金架构基础的上层还可能涉及私募基金团队人员的个人持股公司实体以及收取私募基金绩效收益分成的特殊有限合伙人实体等。

如前所述，投资基金及 ELP 实体本身不属于相关实体，因此不适用于《经济实质法》，但如果 GP、MC、基金团队人员的个人持股公司等实体的组织形式为公司形式，则不能因不属于相关实体而被直接排除适用。

《经济实质法》的适用对象是**相关实体**从事的**相关活动**，如果前述相关实体从事了相关活动，那么就将受到《经济实质法》的潜在规范；如果相关实体没有从事相关活动，则不适用《经济实质法》。

## 二、相关行为：离岸私募基金架构中相关实体的哪些行为属于相关活动(Relevant Activities)？

在《经济实质法》明确列举的相关活动中，与上述私募基金架构中其他主体业务最密切相关的活动主要包括基金管理业务（fund management business）和控股业务（holding company business/holding business）。需要注意的是，如相关实体从事了其他相关活动，如知识产权业务等，则还需要全面考虑其他可能的影响，受限于篇幅原因本文暂不展开。

### 基金管理业务

《经济实质法》适用的基金管理业务为满足如下条件的相关活动：

- 从事开曼《证券投资商业法》（Securities Investment Business Law, “SIBL”）附表 2 第 3 段所列示的证券管理业务；
- 为投资基金从事上述证券管理业务；及

- 相关实体根据 SIBL 持牌 (licensed)。

目前《经济实质法》及《指引》未对“持牌 (licensed)”进行进一步界定或说明。我们认为，前述“持牌 (licensed)”主要指根据 SIBL 取得正式牌照 (license) 的实体。由于申请正式牌照耗时长、成本高且面临较多的持续性合规要求，实务中，开曼离岸私募基金管理公司通常倾向于不申请正式牌照，而是依赖 SIBL 的豁免规则免于获取正式牌照，如豁免人士 (Excluded Person) 规则。在开曼相关法规未进一步明确之前，我们理解豁免人士应不属于前述正式持牌主体，进而不适用《经济实质法》。

### 控股业务

《经济实质法》适用于从事控股业务的相关实体，具体而言为同时满足如下条件的相关实体：

- 其仅 (only) 持有其他实体的参与股权；且
- 仅 (only) 获取分红和股份增值。

我们认为各离岸私募基金相关实体存在被认定为从事控股业务进而需要遵守《经济实质法》要求的可能：

- 就 GP/MC 主体而言：

在 GP 和 MC 为统一实体的情况下，一般来说 GP/MC 除从基金中获取分红和股份增值，还会收取管理费，因此我们认为 GP/MC 不属于纯控股实体。如 GP 不收取管理费，仅收取资本收益和/或绩效收益分成的，那么本 GP 与下段 GP 和 MC 不为统一实体情况中的 GP 经济实质风险相同。

在 GP 和 MC 不为统一实体的情况下，通常会安排 MC 收取管理费，GP 提取资本收益和/或绩效收益分成，那么如希望将资本收益和绩效收益分成均界定为股份增值收入 (capital gains)，GP 又无其他业务或收入的，那么公司形式的 GP 将有较大可能需要适用《经济实质法》对控股业务相关实体的经济实质测试：

- 公司形式的其他基金相关实体如仅从事控股业务，比如基金团队人员的个人持股公司等，则也将适用《经济实质法》。

### 三、如何满足实质测试？

值得注意的是，对于只从事控股业务相关实体，经济实质测试要求较其他业务要求相对低。简言之，除遵守开曼《公司法》规定的所有备案要求外，仅要求其在开曼具有足够的人员和办公场所以持有、管理其他实体，并且明确允许消极持股的“纯控股公司”通过其注册代理来满足上述经济实质要求。不过，截至目前为止，开曼尚未就此问题出台更进一步的实施细则，开曼公司通过注册代理来满足经济实质测试仍然值得期待。

何为“足够”的人员和办公场所需要逐案具体判断，包括需要考虑是否与在开曼取得的相关活动收入相当。目前实践中有部分基金采用为 GP/MC 聘用一名开曼独立董事的方式来降低税务风险，我们认为在《经济实质法》项下该方式是否能满足前述“足够”的人员要求标准还需要根据实际情况个案判断。

《经济实质法》的合规、报告时间要求为：

- 2019 年 1 月 1 日前设立的相关实体，需在 2019 年 7 月 1 日前满足要求；



- 2019年1月1日后设立的相关实体，需在其开展相关活动之日起即满足要求；
- 所有相关实体自**2020年起**向开曼税务部门通知相关活动开展情况；
- 所有相关实体在每个财务年度结束后的12个月内，向开曼税务部门提交情况报告。

不满足经济实质测试的相关实体可能面临被开曼税务部门处以罚款，持续两年不满足经济实质测试的相关实体则可能进一步面临被注销。

#### 四、其他地区税务居民？

鉴于《经济实质法》不适用于非开曼税务居民实体，也有不少私募基金机构为排除适用《经济实质法》考虑调整基金架构将基金的GP/MC等相关主体转移至其他税务地，作为非开曼税务居民实体。

##### **中国香港**

2018年12月7日，香港政府在宪报刊登了《2018年税务（豁免基金缴付利得税）（修订）条例草案》，引入了适用范围更广的私募基金豁免，针对合格的基金及其设立的特定目的实体豁免利得税，具体见我们此前分享的《汉坤境外基金系列：香港税务条例修订给私募基金带来的红利》。香港该政策显然旨在提高其对投资基金落地香港的吸引力度。但我们注意到上述新政主要适用于合格基金及其设立的特定目的实体（对GP/MC及其他基金相关实体本身的影响不大），而目前开曼《经济实质法》并不适用于投资基金及其投资持有载体，因此我们认为香港前述税收优惠和开曼《经济实质法》相较，没有明显税收筹划优势。

此外，如选择将香港作为对外从事资产管理业务的核心运营地域，可能面临严格的业务监管，包括业务资质牌照监管，为满足该等监管要求也需要投入相当的资金和人力。

##### **中国境内**

针对中资背景的私募基金机构而言，尤其在我国近期修订个人所得税法之后，GP/MC及其他基金相关实体一直面临着被认定为中国税法项下的：

- 中国税收居民企业，
- 受控外国企业，或
- 虽为非居民企业但应根据企业所得税法就其来源于中国境内的所得等收入缴纳企业所得税。

上述风险在《经济实质法》施行之前其实一直存在，实践中，不同私募基金机构也通过不同方式来降低该等风险，比如在其他地方设立后台服务并在基金投资团队实际运营地设立子公司（sub-advisor）为GP/MC提供咨询服务，注意安排投资决策及签署做出地点等方式。

开曼《经济实质法》推行之后，中资背景的离岸私募基金机构可能面临着中国和开曼税务风险的双重压力：一方面，上述中国税务风险可能并不会因开曼《经济实质法》的实施而有所减轻，简言之，即使基金相关实体满足了开曼经济实质测试，中国税务机关是否能够认可该等相关实体的开曼税收居民身份仍属未知；另一方面，如希望尽量降低基金相关实体在开曼域外的税务风险，则应满足开曼《经济实质法》的要求。

虽然如此，就目前来看，开曼总体税赋仍然较低，且即使相关实体为享受开曼税收居民地位而针对

《经济实质法》的要求进行相关安排，并且就基金监管和运营方面的经验较多并且比较规范，所需投入成本可能在一定程度上仍然可控，因此我们认为目前开曼架构还是具有相当的税务筹划和监管规范等优势。

## 五、《经济实质法》对离岸私募基金影响的展望

《经济实质法》是开曼为顺应 OECD 全球税基侵蚀和利润转移项目[OECD's Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project]而制定，随着全球反避税和税务信息交换规则的进一步实施，必然会对离岸基金架构搭建构成一定影响。但是，我们理解该等制度推行的目的并不是为了加重企业原本的税负，其最终目标是不增加企业的全球总体合理税负。开曼《经济实质法》修订和《指引》发布后，我们预期英属维京群岛（BVI）很快也会跟进发布其自身《经济实质法》的相关实施细则，我们届时将及时跟进并与大家分享。

现阶段，针对私募基金领域，我们理解开曼《经济实质法》对离岸基金上层架构搭建和税务筹划有一定影响，但建议不必立即调整基金架构，不排除接下来的一段时间全球多地区会分别进一步推行全球反避税规则，届时可以再根据各机构自身的情况根据税负以及合规成本等因素综合考虑并统一筹划安排。我们会持续跟进并与大家交流。

### 3、重大突破：在香港仲裁可向内地法院申请财产保全

作者：陈湘林 | 孙颖

一直以来，虽然内地仲裁案件的当事人可以依据香港特别行政区（“香港”）现行法律规定向香港法院申请临时措施，但除海事案件外，内地法院不能对包括香港在内的境外仲裁提供保全协助（包括财产保全、证据保全、行为保全）。这一情况即将得到改变。

2019年4月2日，最高人民法院与香港政府在香港签署了《关于内地与香港特别行政区法院就仲裁程序相互协助保全的安排》（“《安排》”）。根据该《安排》，在香港进行的国际机构仲裁案件当事人可向内地法院申请保全。

现将《安排》中与向内地法院申请财产保全有关的内容梳理如下，并对跨境交易中约定境外仲裁时的注意事项予以说明，供大家参考。

#### 一、哪些国际仲裁程序下的当事人可向内地法院申请保全？

根据《安排》第二条，当事人希望向内地法院申请保全的，相应的国际仲裁程序必须符合下列全部条件：

- 以香港为仲裁地；
- 仅限于特定仲裁机构（或其常设办事处）管理的仲裁程序（比如由香港国际仲裁中心管理），不包括临时仲裁；
- 该特定仲裁机构（或其常设办事处）需进入由最高人民法院和香港政府共同确认的名单（该名单待公布）。

此外，《安排》仅适用于平等主体之间的商事仲裁案件，不适用于投资仲裁案件。

#### 二、可向内地法院申请保全的范围有哪些？

根据《安排》第一条，可向内地法院申请的保全措施范围包括：

- 财产保全（即法院为保证判决、裁决得以执行，通过查封、扣押、冻结财产等方式所采取的强制措施）；
- 证据保全（即法院为避免证据灭失或者以后难以取得，对相关证据所采取的查封、扣押、拍照、录音、录像、复制等保全措施）；
- 行为保全（即法院为保证判决或者裁决执行、避免损失扩大，责令被申请人一定行为或者不为一定行为的临时性民事强制措施）。

#### 三、可在什么时候向内地法院申请财产保全？

根据《安排》第三条，当事人可以在提起仲裁前或提起仲裁后，仲裁裁决作出前，向内地法院申请财产保全。在仲裁申请被受理前向内地法院申请财产保全的，当事人应确保法院在采取保全措施后三十日内收到有关仲裁机构或常设办事处提交的已受理仲裁案件的证明函件，否则保全措施将被解除。

#### 四、可向哪个内地人民法院、依据什么法律申请财产保全？

根据《安排》第三条，当事人可以参照《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国仲裁法》以及内地相关司法解释的规定，向被申请人住所地、财产所在地、或者证据所在地的内地中级人民法院申请保全，且当事人只能选择向其中一个法院提出申请。

#### 五、申请财产保全时需要准备哪些材料？

根据《安排》第四条和第八条，香港仲裁程序当事人向内地法院申请财产保全时，需要提交如下材料：

- (1) 保全申请书；
- (2) 仲裁协议；
- (3) 身份证明材料：申请人为自然人的，应当提交身份证件复印件；申请人为法人或者非法人组织的，应当提交注册登记的复印件以及法定代表人或者负责人的身份证件复印件；身份证明材料系在内地以外形成的，应当依据内地相关法律规定办理证明手续；
- (4) 在有关机构或者常设办事处受理仲裁案件后申请保全的，应当提交包含主要仲裁请求和所根据的事实与理由的仲裁申请文件以及相关证据材料、该机构或者常设办事处出具的已受理有关仲裁案件的证明函件；
- (5) 向内地法院提交的文件没有中文文本的，应当提交准确的中文译本；
- (6) 应内地法院要求提供的合适担保及相应证明材料；
- (7) 内地法院要求的其他材料。

#### 六、《安排》是否已经生效？

根据《安排》第十三条，该安排的生效日期有待最高人民法院发布司法解释和香港完成有关程序后由双方共同公布。

#### 七、依据该《安排》，在跨境交易中约定境外仲裁有哪些相应注意事项？

在跨境交易中，境外仲裁是较为常见的争端解决方式，而境外仲裁程序周期往往相对较长。如果交易对方的主要资产在内地且交易对方的违约几率较高，又需要约定在境外进行仲裁的，就需要考虑在仲裁程序启动前或者在仲裁程序进行过程中对交易对方在内地的主要资产采取保全措施。

在此情形下，根据《安排》，当事人约定境外仲裁时有如下需要注意的事项：

- 在仲裁条款中明确约定仲裁地为香港；
- 约定由仲裁机构管理仲裁程序，即进行机构仲裁，而不是临时仲裁；
- 需要确认选定的仲裁机构是否在最高人民法院和香港政府共同确认的名单内。

当然，约定有效又能切实保护好己方权益的争议解决条款涉及对诸多方面因素的权衡和考虑，以上只是部分需要注意的事项。

## 4、浅析专利授权程序中的修改引起的禁止反悔问题

作者：吴丽丽 | 魏小微 | 王菲

在专利授权或确权过程中，专利申请人或者专利权人通常较关注如何获得授权或者维持专利权有效，为此往往会对权利要求书、说明书进行修改，或者通过意见陈述的方式对权利要求的保护范围做出解释和澄清。而由于禁止反悔原则，这种修改或意见陈述实际上会对后期维权产生影响，严重的会直接导致法院据此做出不侵权的结论。在此，本文将结合一个于 2018 年做出二审终审判决的实际案例<sup>3</sup>简单讨论专利申请过程中的修改和意见陈述对后期维权的影响以及笔者的建议，该案一审判决<sup>4</sup>也被收录为 2017 广州法院知识产权十大典型案例之一。

### 一、专利制度中的禁止反悔原则

所谓禁止反悔原则，是指专利权人在专利授权或确权程序中，为获得授权或者维持专利权有效性而对其专利保护范围进行了限制，表明某些内容不属于其专利权的保护范围，那么在专利侵权诉讼中不得再主张该内容重新纳入专利权的保护范围。

最高人民法院在 2009 年颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条中正式规定了禁止反悔原则：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

对于“放弃的技术方案”，最高人民法院在 2016 年颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条中又增加了“明确否定”的情形以规定禁止反悔原则适用的例外，即专利申请人、专利权人在专利授权和确权程序中作出限缩性修改或者陈述，只有被裁判者“明确否定”的，才不会导致技术方案的放弃，不会引起禁止反悔原则的适用<sup>5</sup>。

下面将结合一个近期的实际案例作进一步讨论。

### 二、案情简述

A 公司是发明专利“印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板”的专利权人。A 公司认为 B 公司制造、销售的 8 款屏蔽膜产品侵害其发明专利权，据此起诉请求判令 B 公司承担停止侵权，赔偿经济损失、合理维权费用共计 9272 万元等民事责任。

在法院审理中，双方当事人争论的一个主要焦点在于，如何解释涉案专利权利要求 8 中的“第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成”这一技术特征。

A 公司在专利授权阶段的审查历史表明，A 公司于 2010 年 2 月 3 日向国家知识产权局提交了该专利的原申请文件并依据专利合作条约第 28/41 条对权利要求进行了修改，将原权利要求 1 修改为权利要求 8，并将特征“所述第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成”修改为“第一金属层的

<sup>3</sup> 广东省高级人民法院民事判决书（2017）粤民终 2363 号，裁判文书网。

<sup>4</sup> 广州知识产权法院民事判决书(2017)粤 73 民初 263 号，裁判文书网。

<sup>5</sup> 关于专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的几个问题，宋健，张晓阳，《法律适用》，2018 年第 8 期。

两面沿着所述绝缘层的单面表面形成”。国家知识产权局于 2011 年 6 月 27 日发出了《第一次审查意见通知书》，认为权利要求 8 的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因为原申请文件仅记载了波纹结构的第一金属层和大致平坦结构的第一金属层两种实施例，没有给出第一金属层以其他方式（比如锯齿形或连续的凹凸形）的形成结构。针对此通知书，申请人将权利要求 8 恢复至原权利要求 1 请求保护的技术方案。基于此，国家知识产权局发出了《第二次审查意见通知书》，仅指出了因使用括号而导致权利要求不清楚的问题，申请人对此作出答复并获得授权。

对此，一审和二审法院均认为 A 公司在审查过程中根据《第一次审查意见通知书》对权利要求的修改构成了适用禁止反悔原则的基础。

具体来说，二审法院认为：在涉案专利申请文件审查过程中，审查员在第一次审查意见通知书中已指出，原申请文件仅记载了波纹结构的第一金属层（见下图，即判决中附件 1 中的涉案专利说明书附图 1）和大致平坦结构的第一金属层两种实施例，而没有给出第一金属层以其他方式（比如锯齿形或连续的凹凸形）的形成结构，申请人同意了审查意见并对权利要求进行了修改。

附件一（涉案发明专利说明书附图）：

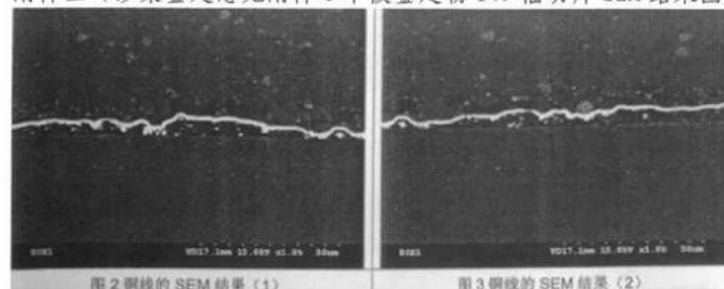


图 1

对此，申请人如不接受相关审查意见，应当在审查过程中做出相应说明回应，或者在进一步修改时清晰、合理地对相关技术特征进行限定或解释。因此，法院认为，涉案专利所谓的“波形结构”至少应当是相对规则、相对明显、相对平滑的连续高低起伏波动结构，排除不具有高弯曲性的大致平坦、锯齿形或连续的凹凸形结构。

而另一方面，被诉产品金属层形状呈现无规律、随机起伏的特点，既有起伏相对微弱甚至平坦的片段，也有曲率突变的片段（见下图，即判决中附件三中的被鉴定物的部分切片 SEM 结果图）。

附件三（涉案鉴定意见附件 3 中被鉴定物 149 幅切片 SEM 结果图）



结合前述对“波纹结构”的理解，此显然不符合涉案专利所述的“波纹结构”。至少基于此，二审法院认为被诉侵权产品不落入涉案专利的专利权保护范围<sup>6</sup>。

<sup>6</sup> 广东省高级人民法院民事判决书（2017）粤民终 2363 号，裁判文书网。

### 三、案件启示

禁止反悔原则设立的主旨是为了避免专利权人违反诚实信用原则，在授权程序和侵权诉讼程序中“两头得利”，损害公共利益。在上述案例的审理过程中，法院除了运用涉案专利的说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求之外，还结合了以往的专利审查档案来解释权利要求中有争议的技术特征。可见，专利授权和确权程序中的操作对于后期维权同样至关重要。

该案例的审理过程对专利申请人和知识产权从业人员均有诸多启示：在专利申请、授权和确权程序中，我们应绷紧“禁止反悔”这一根弦，避免在后期维权过程中造成不必要的麻烦。具体而言，为了避免“禁止反悔”的影响，在专利申请工作中申请人需重视以下方面：

#### ■ 申请递交前合理确定独立权利要求保护范围并充分布局从属权利要求：

向专利代理人充分提供所了解的技术背景和发明的创新点，以便专利代理人明确发明与现有技术的界限，从而能够针对发明的新创点而合理地确定独立权利要求的保护范围并且对从属权利要求书进行充分布局，按照从高度概括到中度概括再到具体实施例的方式布局权利要求，从而在权利要求书中全面覆盖欲保护的全部技术方案。

#### ■ 申请授权和专利确权阶段谨慎撰写与国家知识产权局的书面沟通：

在授权和确权程序中，要谨慎撰写拟提交的书面修改和意见陈述，避免为了授权或维持权利有效性而随意对发明技术方案进行解释或随意修改权利要求书。特别是在强调发明技术方案与对比文件不同，或者在将权利要求从一个大的保护范围修改为一个小的保护范围时，需慎重考虑这种意见陈述和修改是否会导致摒弃了实际上希望纳入保护范围的技术方案。在专利申请授权程序中，对于可能对权利要求保护范围产生限制的意见陈述，可以考虑电话联系审查员来口头陈述意见，以在说服审查员的同时尽量少地留书面证据。

#### ■ 申请授权和专利确权阶段主动澄清不同意见：

在授权和确权程序中，如果专利申请人或专利权人不同意审查员的相关审查意见，应当正面作出回应和说明，或者在进一步修改时清晰、合理地对相关技术特征作出所希望的限定或解释。

综上，在专利授权和确认程序中，需慎重考虑对权利要求书和说明书的修改及意见陈述，避免因禁止反悔原则而带来不必要的损失。

## 特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤专递》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。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所的下列人员联系：

---

**北京 金文玉 律师：**

电话： +86-10-8525 5557

Email: [wenyu.jin@hankunlaw.com](mailto:wenyu.jin@hankunlaw.com)

---

**上海 曹银石 律师：**

电话： +86-21-6080 0980

Email: [yinshi.cao@hankunlaw.com](mailto:yinshi.cao@hankunlaw.com)

---

**深圳 王哲 律师：**

电话： +86-755-3680 6518

Email: [jason.wang@hankunlaw.com](mailto:jason.wang@hankunlaw.com)

---

**香港 陈达飞 律师：**

电话： +852-2820 5616

Email: [dafei.chen@hankunlaw.com](mailto:dafei.chen@hankunlaw.com)

---