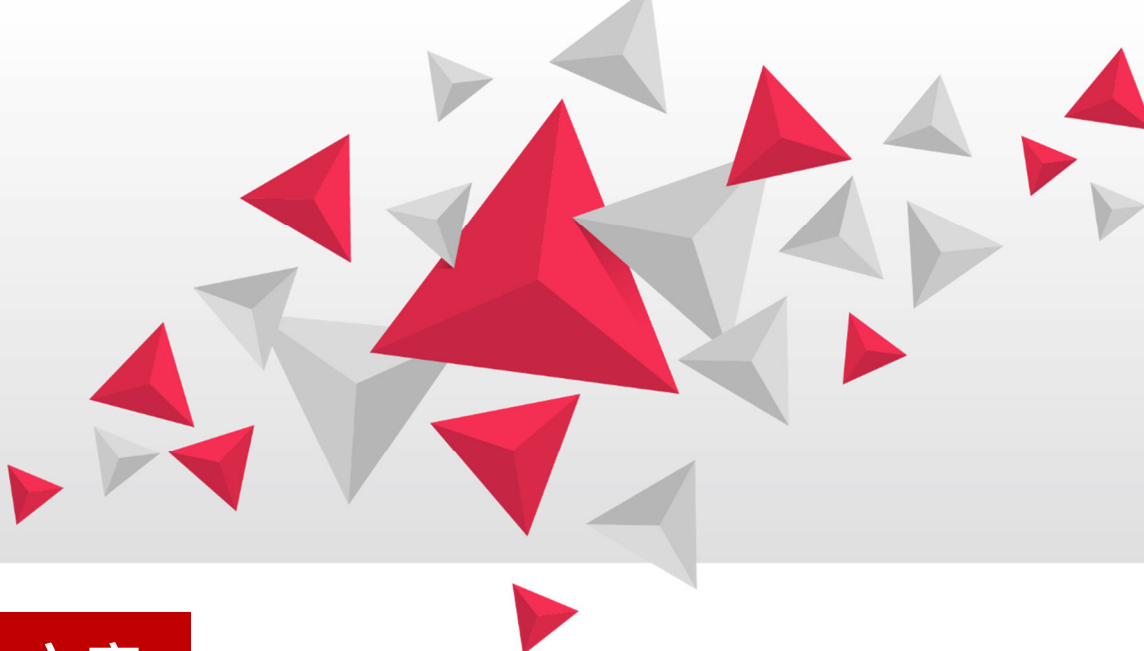




精选文章

诚实信用原则在复审无效程序中的适用

专利法第二十条、专利法实施细则第十一条引入诚实信用原则，旨在规制在申请专利和行使专利权中的不正当行为，打击不以保护创新为目的的专利申请，从源头上促进专利质量提升。在以不符合专利法实施细则第十一条提出无效宣告请求时，为了防止权利滥用，减少无根据的争议，确保专利制度的公正和效率，请求人应当结合提交的证据对其主张的理由进行具体说明，并承担充分举证的责任。

一、诚实信用原则的相关规定

2020 年 10 月 17 日修订的专利法以及 2023 年 12 月 11 日修订的专利法实施细则引入诚实信用原则。《专利法》第二十条规定：

“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”专利法实施细则第十一条规定：“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”并且，根据国家知识产权局第 559 号公告，《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》第九条的规定，自 2024 年 1 月 20 日起，请求人以不符

合修改后的专利法实施细则第十一条的规定为理由，对国务院专利行政部门公告授予的专利权提出无效宣告请求的，国务院专利行政部门适用修改后的专利法实施细则第六十九条的规定进行审查。

专利法第二十条、专利法实施细则第十一条引入诚实信用原则，旨在规制在申请专利和行使专利权中的不正当行为，打击不以保护创新为目的的专利申请，从源头上促进专利质量提升。在以不符合专利法实施细则第十一条提出无效宣告请求时，为了防止权利滥用，减少无根据的争议，确保专利制度的公正和效率，请求人应当结合提交的证据对其主张的理由进行具体说明，并承担充分举证的责任。

另外，根据《专利审查指南》的规定，对

发明、实用新型、外观申请是否符合专利法实施细则第十一条规定的审查，适用《规范申请专利行为的规定》。

上述的《规范申请专利行为的规定》的第三条详细记载了八种类型的非正常申请专利行为：本规定所称非正常申请专利行为包括：（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；（八）违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。

二、典型案例分析

在专利法以及实施细则修订以来，国家知识产权局陆续做出了多个关于诚实信用诚实信用原则的复审无效案例。下面结合三个具体案例来阐释诚实信用诚实信用原则在复审无效程序中的适用。

案例一：无效宣告请求第 569528 号决定

涉案专利为“一种亚硫酸金钠无氰电镀金液及其电镀工艺”，发明专利号 202211472899.8。

请求人举出证据 1-7，并认为，本专利属于“编造发明创造内容”，或者“明显不符合技术设计常理”，或者“非必要缩限保护范围”

的非正常专利申请行为，导致本专利权利要求不符合专利法实施细则第十一条的规定。具体理由如下，本专利选用了不常见的且用量很少的有机物作为功能助剂，其能否共同存在于一个溶液中且具有所声称的功能，缺乏现有技术提供佐证；本专利中络合剂的用量较低，不包含亚硫酸钠等络合剂，不能实现金稳定分散在电镀液中，镀液不稳定；本专利不使用常规的导电盐，其浓度不能使电镀液具有电镀所需要的导电性；以及本专利权利要求 1 中将构成复合整平剂和复合稳定剂的两种物质的质量浓度比均限定为 1:1 这一具体数值点，属于非必要缩限保护范围的情形。

合议组认为，本案中请求人提交的证据尚不足以证明其主张，具体理由如下：证据 1 是本专利的授权公告文本，证据 2-3 是专利权人的另外两件涉及“无氰电镀金液”的发明专利，证据 1-3 的公开内容之间不存在相互矛盾等情况，而且将两种原料物质的质量浓度比限定为 1:1 的点值也是化学领域专利申请文件中常见的限定方式。证据 4-7 为书籍类文献，其中公开了在亚硫酸盐镀金中通常使用的络合剂、导电盐及其浓度，以及电流密度等内容，然而其公开的技术方案与本专利有所区别，所采用的功能助剂组成也与本专利不同。因此证据 4-7 公开的内容尚不足以证明本专利的复合光亮剂等助剂不能用于电镀金液，也不足以推翻本专利中技术信息的真实性和合理性。即请求人没有提交足以证明本专利存在“编造发明创造内容”、“明显不符合技术设计常理”或者“非必要缩限保护范围”的事实证据。

因此，请求人提交的证据尚不足以证明本专利在提出专利申请时未以真实发明创造活动为基础，存在弄虚作假行为，以致违反诚实信用原则。请求人提出的本专利权利要求不符合专利法实施细则第十一条的规定的无效宣告理由不能成立。

案例二：无效宣告请求第 583749 号决定

涉案专利为“一种全自动软性材料裁切设备用上下裁切装置”，发明专利号

201821114751.6。

请求人提交了证据 1-9, 并认为, 本专利抄袭现有技术, 不符合专利法实施细则第十一条的规定。具体及理由如下: 结合证据 1、2、9 以及证据 3-5, 可以证明本专利存在抄袭请求人已经公开销售现有技术的情况, 张某、唐某曾担任 A 公司(请求人)的现场工程师, 接触过该公司研发并销售的裁床设备及其结构图纸。张某、唐某离职后, 成立 B 公司(专利权人), 担任初始投资人、最大股东, 后 B 公司作为申请人以现有技术为基础申请了包含本专利在内的 56 件专利, 其专利申请行为不符合诚实信用原则, 权利要求不符合专利法实施细则第十一条的规定。

合议组认为: 在判断本专利的申请是否属于“抄袭现有技术”时, 至少应从以下两个方面进行判断: 一是本专利发明创造的内容是否与现有技术内容相同或高度相似, 二是专利权人申请专利时是否明知其为现有技术却仍将其申请专利。

首先, 关于技术内容: 本专利技术方案已被证据中的设备公开, 并且本专利说明书及附图中设备的空间位置关系、外壳及附件形状, 以及其结构功能、技术构思与表达, 均与证据中的设备高度一致。

其次, 关于申请行为: 根据证据所示的时间线以及张某、唐某二人作为请求人现场工程师的工作职责, 其知晓请求人已公开销售设备的设计资料或实物具有高度可能性; 此后作为专利权人的初始股东, 二人接触、参与专利权人的研发活动亦具有高度可能性。合议组在审理中要求专利权人对请求人的主张发表意见, 并告知专利权人可以针对本专利技术方案的研发过程、研发内容、是否涉及抄袭等陈述意见或提交证据, 专利权人没有提交任何意见或反证。

综上所述, 可以认定专利权人在申请日之前即已知晓相关现有技术, 并抄袭该现有技术将其申请专利。

此外, 合议组不仅对“抄袭现有技术”这

一项违背诚实信用原则的行为进行了分析和认定, 并评述了其“不具备新颖性”竞合时的适用问题。

合议组认为: 一方面, 本专利的技术方案因属于现有技术而不具备新颖性; 另一方面, 专利权利人在申请专利时, 主观上明知该技术属于现有技术, 却故意将其申请专利, 这种行为符合《规范申请专利行为的规定》第三条第(二)项所规定的抄袭现有技术的情形, 存在不遵循诚实信用原则、在专利申请中弄虚作假的问题, 违反了专利法实施细则第十一条。在此种情况下, 应当优先适用专利法实施细则第十一条。首先, 适用专利法实施细则第十一条能够更为全面地反映本案。“不具备新颖性”, 仅表明本专利的技术方案相较于现有技术没有区别, 并且专利法中的“新颖性”并不区分是“无意的、偶然的相同”还是“有意的、抄袭的雷同”; 而“抄袭现有技术导致不符合专利法实施细则第十一条”, 则表明既未对现有技术作出改进, 且该专利的申请过程中存在弄虚作假、不遵循诚实信用的行为。其次, 适用专利法实施细则第十一条符合倡导诚实信用、促进高质量发展的导向。因此, 在无效宣告程序中, 对于经查证认定属于“弄虚作假”、“抄袭现有技术”的, 应当优先适用专利法实施细则第十一条, 以落实诚实信用原则、引导申请人为自律, 从源头上促进专利质量的提升, 维护良好创新环境和市场秩序。

综上所述, 基于专利法实施细则第十一条以及第二十二条第二款各自的立法目的、制度功能和法律效果, 应当以本专利不符合专利法实施细则第十一条的规定的理由予以无效。

案例三、复审请求审查决定第 1878153 号

涉案专利为“一种替尼类小分子化合物及其制备方法”, 申请号为 202211011233.2。

国家知识产权局以说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定为理由, 驳回了本申请。具体地, 驳回决定认为, 本申请说明书实施例 1-3 仅记载了所述化合物的制备方法, 未记载所述化合物的表征数据和本申请的化合物具有

任何药理作用的定性和定量的实验数据，现有技术中也未公开此类化合物的用途，因此，根据本申请记载的内容结合现有技术，本领域技术人员无法确信本申请的化合物具有申请人所声称的用途和/或效果。因此，本申请说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定。

复审请求人对驳回决定不服，向国家知识产权局提出复审请求，并认为，本申请公开了替尼类小分子化合物的具体结构及其制备方法，可通过制备方法来表征本申请的替尼类小分子化合物。另外，补充提交本申请证明实施例 1 替尼类小分子化合物的人体耐受性更高、毒副作用更小的实验数据。

国家知识产权局成立合议组对本案进行审理，除了认为本申请的说明书公开不充分，还认为，复审请求人提供的药物临床试验数据涉嫌编造，违反了诚实信用原则。

具体地，合议组认为，是否违反诚实信用原则，需要从以下两个构成要件进行分析：一是客观上专利申请人是否存在弄虚作假的行为；而是主观上专利申请人是否存在弄虚作假的故意。后一构成要件通常需要结合案件呈现的客观事实予以推断。

就本申请而言，复审请求人在提出复审请求时提交了在人体开展的药物研究即药物临床实验数据。

根据《药品注册管理办法（2020）》第三十三条，药物临床试验在开展药物临床试验前需要在药物临床试验登记与信息公示平台登记药物临床试验方案等信息，登记信息在平台进行公示。经查证，在药物临床试验登记与信息公示平台并没有复审请求人所述药物临床试验信息，即复审请求人所述的药物临床试验的合法性和真实性存疑，同时复审请求人也未能提供证据对此问题予以澄清。对于新的化合物开展药物开展临床试验，需要在获得国家药监局审批后由医疗机构配合完成，如果没有相关审批，医疗机构不可能将该化合物用于患者，这是从维护人的生命健康出发的最基本伦理。在复审通知书中已经指出该问题，并要求复审请求人提供相应的证据表明其提供的临床实

验数据来源于真实的发明创造，但复审请求人怠于履行相应举证义务的情况下，合议组有合理理由怀疑复审请求人提交的药物临床试验数据涉嫌编造，且复审请求人的上述行为存在主观上的故意，违反了诚实信用原则，不符合专利法实施细则第十一条的规定

三、相关启示

在案例一中，无效请求人的无效理由仅仅是对专利提出质疑，并结合公知常识指出一些有悖常理的问题，但未能提供充足的证据证明，因此，合议组并未支持无效请求人的主张。

在案例二中，无效请求人提交了一组用于证明本专利技术方案在申请日前已经销售公开的证据，以及一组用于证明专利权人在申请本专利时已知晓该技术方案为现有技术的证据，足以充分证明本专利属于抄袭现有技术，合议组也支持了无效请求人的主张。并且，在案例二中，当存在专利法实施细则第十一条与其他法条（例如第二十二条第二款）的竞合时，适用了更能全面地反映案件本质的专利法实施细则第十一条。

在案例三中，审查员在实质审查阶段并没有以违反“诚实信用原则”而是依据专利法第二十六条三款为由做出驳回决定。申请人为了克服审查员指出的缺陷提交了补充数据。对于这一补交数据，合议组认为不符合《药品注册管理办法 2020》的相关规定，违反诚实信用原则，依职权引入专利法实施细则第十一条。

从上可知，在以不符合专利法实施细则第十一条提出无效宣告请求时，请求人应当结合提交的证据对其主张的理由进行具体说明，并承担充分举证的责任，举证应当达到足以证明涉案专利不是以真实发明创造活动为基础提出、在申请过程中存在弄虚作假的程度，否则，将承担举证不能的不利后果。

另一方面，以“诚实信用”提出无效理由的成本很低，而应对这一无效理由时，却需要耗费国家知识产权局和专利权人更高成本，这

也成为设立“诚实信用原则”作为无效条款时所担忧的“权利滥用”。因此，笔者认为还需要更具体地设定以“诚实信用原则”提出无效理由程序以及条件，比如国家知识产权局可以设定初审程序进行审查或仅以主观质疑但无具体理由以及无实质证据支持的请求不予支持等，以防权利滥用。

在一件申请的整个周期（初步审查阶段、实质审查阶段、复审无效阶段以及权利行使阶段），随时都可以引入诚实信用原则进行审查，其目的在于打击不以保护创新为目的的专利申请，从源头上促进专利质量提升。因此，对于企业来说，在任何阶段都应遵循诚实信用原则，坚持真正的创新，提高专利质量，才能在日益激烈的市场环境中胜出。

参考文献：

- 1.无效宣告请求第 583749 号决定
- 2.无效宣告请求第 569528 号决定
- 3.复审请求审查决定第 1878153 号

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



宋晓宝

合伙人、日韩代理部副
经理、资深专利代理师

宋晓宝先生擅长中国专利代理业务，包括：专利申请文件的撰写、各类审查意见的答复、复审、无效、专利行政和民事诉讼等，并且熟悉日本专利法，能够接受中国客户的委托配合当地律师完成日本专利代理业务。宋晓宝先生在机械、汽车、半导体、显示装置、图像处理、电子电路、自动化技术等相关领域积累了丰富的专利法律服务经验；特别擅长处理中国和日本客户的专利申请、无效和诉讼业务。自2005年8月起曾代理过各种类型的专利案件千余件。宋晓宝先生参与过多起无效案件并取得胜利。