

宁波某公司诉国家知识产权局、南通某公司、中国某研究所发明专利权无效行政纠纷案

——无效宣告程序中的全面审查原则

关键词 行政 发明专利权无效 创造性 请求原则 全面审查

基本案情

南通某公司、中国某研究所系专利号为200610011949.*、名称为“智能物料配送的监控方法及系统”的发明专利（以下简称本专利）的专利权人。宁波某公司针对本专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，其主张本专利权利要求1不具备创造性的理由包括：1. 以证据1为最接近的现有技术，本专利权利要求1相对于证据1与证据2及公知常识的结合不具备创造性；2. 以证据1为最接近的现有技术，本专利权利要求1相对于证据1与证据2、证据5及公知常识的结合不具备创造性；3. 以证据2为最接近的现有技术，本专利权利要求1相对于证据2与证据1及公知常识的结合，或相对于证据2与证据1、证据5及公知常识的结合不具备创造性。国家知识产权局作出第29480号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认定以证据1为最接近的现有技术，本专利权利要求1相对于证据1和证据2、证据5及公知常识的结合具备创造性，在此基础上维持本专利权有效。宁波某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院认为，以证据2为最接近现有技术，本专利权利要求1相对于证据2、证据1、证据5及公知常识的结合不具备创造性，被诉决定关于权利要求1具备创造性的认定错误，于2019年3月31日作出

（2016）京73行初5151号行政判决：一、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第29480号无效宣告请求审查决定；二、国家知识产权局专

利复审委员会就宁波某公司针对第200610011949.*号“智能物料配送的监控方法及系统”的发明专利权所提无效宣告请求重新作出决定。国家知识产权局不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年10月31日作出（2019）最高法知行终124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：在无效宣告请求审查程序中，通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。审查专利是否具备创造性时，主要是审查请求人的主张是否成立，如审查请求人主张的现有技术的组合方式是否足以导致被审查的专利权缺乏创造性，一般应当全面审查请求人提出的无效主张，通常不得在未全面审查请求人无效主张的基础上即维持专利权全部有效。被诉决定仅审查了以证据1为最接近的现有技术，本专利权利要求1相对于证据1和证据2、证据5及公知常识的结合是否具备创造性。对于宁波某公司关于以证据2为最接近的现有技术并结合证据1、证据5及公知常识，本专利权利要求1不具备创造性的无效宣告请求，被诉决定未予以审查。同时，针对宁波某公司关于本专利权利要求1相对于证据1并结合证据2及公知常识不具备创造性的无效宣告请求，被诉决定虽然指出本专利权利要求1相对于证据1、证据2、证据5和本领域公知常识的结合具备创造性，但仍未明确指出本专利权利要求1相对于证据1并结合证据2及公知常识是否具备创造性的审查结论。因此，被诉决定未全面审查宁波某公司提出的无效宣告请求，即得出本专利应当维持有效的结论，缺乏依据。一审法院虽然审查了以证据2为最接近的现有技术时，本专利权利要求1相对于证据2并结合证据1、证据5及公知常识的组合方式是否具备创造性的无效宣告请求，但依然未审查宁波某公司有关本专利权利要求1相对于证据1并结合证据2及

公知常识不具备创造性的主张。鉴于一审法院撤销被诉决定并判令国家知识产权局重新作出审查决定的结论正确，故对一审判决结果予以维持。

裁判要旨

在无效宣告程序中，国家知识产权局不得在未全面审查请求人全部无效宣告申请理由的基础上，维持专利权全部有效。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款（本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款）

一审：北京知识产权法院（2016）京73行初5151号行政判决（2019年3月31日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知行终124号行政判决（2019年10月31日）