

某技术公司诉国家知识产权局、张某培实用新型专利权无效行政纠纷案

——专利代理机构、专利代理人借用他人名义请求宣告专利权无效的法律后果

关键词 行政 实用新型专利无效宣告 专利代理机构专利代理人 自己代理 专利代理条例第十八条 线索移送

基本案情

某技术公司是专利号为201620383079.5、名称为“用于停车场控制系统的摄像机及停车场控制系统”的实用新型的专利权人。2020年10月16日，张某培请求国家知识产权局宣告该专利权利要求全部无效。对此专利复审委员会于2021年5月11日作出第49746号无效宣告请求审查决定，宣告该专利权全部无效。某技术公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。张某培的委托诉讼代理人为其子范某详，其曾在2007年至2012年期间在国家知识产权局专利复审委员会工作，专职从事专利复审和无效的审查工作，2012年调入国家知识产权局审查业务管理部，之后离职。

北京知识产权法院于2022年7月28日作出（2021）京73行初12976号行政判决：驳回某技术公司的诉讼请求。某技术公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2023年8月31日作出（2022）最高法知行终716号行政判决：驳回上诉，维持原判。同时，涉嫌违法线索移送有关行政主管部门处理。

裁判理由

法院生效裁判认为：《专利代理条例》第十八条规定：“专利代理

机构和专利代理人不得以自己的名义申请专利或者请求宣告专利权无效。”第二十六条规定：“专利代理人有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正，予以警告，可以处5万元以下的罚款；情节严重或者逾期未改正的，由国务院专利行政部门责令停止承办新的专利代理业务6个月至12个月，直至吊销专利代理人资格证：……（五）……以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效。”根据查明的事实，张某培与范某详系母子关系，2015年12月至2021年2月期间，国家知识产权局至少受理了以张某培为请求人的25件无效宣告请求，无效宣告请求人的代理机构均为范某详所在的恒某公司，其中部分案件的代理人为范某详。该25件无效宣告请求涉及机械、电学等多个领域中的玩具、天线、电动汽车、家用电器、按摩器等多类装置，并无证据表明张某培具有如此广泛的多领域专业知识和能力，或者其与无效宣告的结果存在利害关系。虽然任何人依法可以请求宣告专利权无效，并不以具有利害关系为条件，但在审查判断无效宣告请求行为是否违反《专利代理条例》第十八条的规定时，是否具有利害关系等合理理由可以作为重要考量因素。基于现有证据，在张某培对此不能作出合理说明的情况下，可以初步认定上述无效宣告请求系范某详及其所在的专利代理机构恒某公司为规避《专利代理条例》第十八条的规定，以范某详母亲张某培的名义提起的无效宣告请求，该行为涉嫌实质违反《专利代理条例》第十八条的规定。对于实质违反《专利代理条例》第十八条规定的行，系以合法形式掩盖其规避法律的目的，扰乱专利代理秩序，并可能具有滥用专利权无效宣告程序牟取不当利益的可能，与专利权无效宣告程序发挥社会公众纠错作用的立法目的不符，依法应予规制。但《专利代理条例》第十八条系规范专利代理行为的管理性规定，从该条例第二十六条规定来看，违反第十八条应承担限期改正、警告

、罚款乃至吊销专利代理师资格证等行政法律责任，并不当然导致提出无效宣告请求的行为和代理行为溯及既往失去效力。因此，尽管本案存在涉嫌实质违反《专利代理条例》第十八条规定的行 为，但无效宣告请求审查程序并不因此构成程序违法。该相关行为可由国务院专利行政部门依法予以查处，现将有关涉案违法行为线索同步予以移送。鉴于某技术公司关于代理人资格、代理人应当回避而未回避及创造性的上诉理由不能成立，其上诉请求均不予支持。

裁判要旨

专利代理机构、专利代理师借用他人名义请求宣告专利权无效的，构成对《专利代理条例》第十八条关于不得以自己的名义请求宣告专利权无效之规定的实质违反，人民法院可以依法将涉嫌违法线索移送有关机关处理。

关联索引

《专利代理条例》第18条、第26条

一审：北京知识产权法院（2021）京73行初12976号行政判决
(2022年7月28日)

二审：最高人民法院（2022）最高法知行终716号行政判决（2023年8月31日）