

某技术有限公司诉国家知识产权局、某株式会社发明专利权无效行政纠纷案

——无效宣告审查程序违反听证原则的认定

关键词 行政 发明专利权无效 听证原则

基本案情

某技术有限公司系专利号为99804256.0、名称为“液晶取向层”的PCT发明专利的专利权人。2018年1月18日，某株式会社针对该专利提出无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会于2018年9月25日作出第37344号无效宣告请求审查决定，认为该专利权利要求不具备创造性，宣告该专利权全部无效。某技术有限公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。

北京知识产权法院于2020年12月24日作出（2019）京73行初1300号行政判决：驳回某技术有限公司的诉讼请求。某技术有限公司提出上诉，最高人民法院于2023年11月28日作出（2021）最高法知行终888号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2019）京73行初1300号行政判决；二、撤销国家知识产权局第37344号无效宣告请求审查决定；三、国家知识产权局就某株式会社针对专利号为99804256.0、名称为“液晶取向层”发明专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为，在专利无效宣告请求审查程序中，国家知识产权局应当将无效决定所依据的理由、证据和认定的事实通知当事人，给予当事人就相关的理由、证据和具体事实等进行解释和陈述意见的机会，尤其是在作出不利于当事人的决定之前。本案中，无效宣告请求人无

论在无效宣告请求书还是在意见陈述书中均仅主张因该专利权利要求1相对于证据2不具备新颖性故亦不具备创造性，并未提出该专利权利要求1不具备创造性的具体理由。口审中亦坚持基于权利要求1不具备新颖性故不具备创造性。虽然国家知识产权局口审中询问双方：“用证据2评述创造性，有没有区别？”但并未就在证据2的基础上结合公知常识是否容易想到权利要求1的技术方案进行明确调查，更未给予专利权人就此发表意见的机会。被诉决定的认定超出了无效宣告请求审查中专利权人的合理预期，违反了听证原则，属于行政诉讼法第七十条第三项规定的“违反法定程序的”情形，应予撤销。

裁判要旨

无效宣告请求人仅主张本专利不具备新颖性故亦不具备创造性，且未提出本专利不具备创造性的其他具体理由，专利行政部门未告知专利权人本专利不具备创造性的其他具体理由，亦未给予其针对该具体理由陈述意见的机会，迳行认定本专利具备新颖性但不具备创造性，专利权人主张无效宣告审查程序违反听证原则，构成违反法定程序的，人民法院应予支持。

关联索引

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第23条第4项

一审：北京知识产权法院（2019）京73行初1300号行政判决
(2020年12月24日)

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终888号行政判决（2023年11月28日）