

山东某生物技术有限公司诉国家知识产权局、上海某生物技术股份有限公司发明专利权无效行政纠纷案

——诚信原则在专利授权确权程序中的适用

关键词 行政 发明专利权无效宣告 权利要求 技术方案 自然规律
权利要求清楚 充分公开 合理解释 诚信原则

基本案情

山东某生物技术有限公司（以下简称山东某公司）以专利权人为上海某生物技术股份有限公司（以下简称上海某公司）、名称为“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”、专利号为201010160266.*的发明专利（以下简称本专利）说明书不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十六条第三款的规定、第二十六条第四款的规定，向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称国家知识产权局）请求宣告本专利权利要求1无效。国家知识产权局作出被诉决定，维持本专利权利要求1有效；山东某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2020年7月15日作出（2019）京73行初7946号行政判决：一、撤销被诉决定；二、国家知识产权局针对山东某公司就本专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。国家知识产权局、上海某公司提出上诉。最高人民法院经审理查明：2010年4月30日，山东某公司向国家知识产权局申请本专利。2015年，上海某公司及其关联公司向山东省烟台市中级人民法院提起本专利申请权权属纠纷诉讼。2015年7月8日，山东省烟台市中级人民法院作出（2015）烟民知初字第111号民事判决，确认上海某公司及其关联公司享有本专利申请权。2016年3月28日

，山东省高级人民法院作出（2016）鲁民终212号民事判决，驳回上诉，维持（2015）烟民知初字第111号民事判决。最高人民法院于2021年11月12日作出（2020）最高法知行终564号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2019）京73行初7946号行政判决；二、驳回山东某公司的诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：根据查明的事实，山东某公司将原本属于上海某公司的知识产权当作自己的知识产权向国家知识产权局申请专利的行为，本身就已经构成不诚信行为，现其又对当初由其自己撰写并申请的专利，以不符合专利法第二十六条第三款、第四款为由，提出无效宣告请求，明显违背了诚信原则。此种将他人技术成果非法申请为自己的专利，在该非法申请的专利权依法返还他人后，转而对该专利权提出无效宣告请求的行为，明显违背诚信原则，对该无效宣告请求，也不应予以支持。况且，山东某公司提交的用于支持本专利不符合专利法第二十六条第三款、第四款的相关证据，远未达到能够确实充分证明本专利不符合专利法第二十六条第三款、第四款规定的程度。相反，上海某公司以及国家知识产权局的举证及相关理由，足以支持其关于本专利符合专利法第二十六条第三款、第四款规定的请求。

裁判要旨

将他人技术成果非法申请为自己的专利，在该非法申请的专利权依法返还他人后，转而对该专利权提出无效宣告请求的行为，明显违背诚信原则。对该无效宣告请求，不应予以支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款，第26条第3款、第4款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第

3款，第26条第3款、第4款)

一审：北京知识产权法院（2019）京73行初7946号行政判决
(2020年7月15日)

二审：最高人民法院（2020）最高法知行终564号行政判决（2021年
11月12日）