

刘某歆诉国家知识产权局、正某齿科科技（上海）有限公司等 实用新型专利权无效行政纠纷案

——向境外申请专利保密审查义务的认定

关键词 行政 专利相关行政案件 实用新型专利权无效 保密审查 已公开技术方案

基本案情

正某齿科科技（上海）有限公司（以下简称正某齿科公司）等系专利号为20192248****.5、名称为“调整上下颌位关系的牙科器械和牙齿矫治系统”的实用新型专利（以下简称本专利）的专利权人。刘某歆针对本专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，主要理由是本专利的专利权人以本专利为优先权向台湾地区申请专利前，未事先报经保密审查，违反《中华人民共和国专利法》（2008年修正，下同）第二十条第一款的规定，不应当被授予专利权。

对此，国家知识产权局于2022年4月21日作出第55479号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认为根据2008年修正的专利法第四条的规定，向国家知识产权局申请专利，无论申请人是否提出保密审查请求，国家知识产权局均会对专利申请是否需要保密进行审查，本专利被公告表明国家知识产权局已经认定本专利要求保护的技术方案不属于需要保密的情形。此时再在我国台湾地区提出专利申请，不会造成国家安全或重大利益损失的后果，因而不会导致2008年修正的专利法第二十条第一款的立法目的不能实现，故维持本专利权有效。刘某歆不服，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2023年11月23日作出（2022）京73行初12868号行政判决：驳回刘某歆的诉讼请求。宣判后，刘某歆不服，提起上诉。最高人民法院于2024年12月24日作出（2024）最高法知行终135号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

本案的争议焦点为：本专利是否因专利权人将相同的技术方案向我国台湾地区申请专利前未报经保密审查而无效。

《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第四条规定：“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。”《中华人民共和国专利法实施细则》（2010年修订，以下简称《专利法实施细则》）第七条规定：“专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构进行审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定。”“国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序，由国务院专利行政部门规定。”根据上述规定，凡是向国家知识产权局提出的专利申请，国家知识产权局均会进行保密审查，并根据专利申请是否涉及国防利益在内的国家安全或者重大利益确定是否需要保密并作出相应处理。据此，已公布的专利申请或已公告的专利均已经国家知识产权局审查确定不需要保密。

专利法第二十条第一款、第四款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专

利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。”“对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”《专利法实施细则》第八条第二款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查：（一）直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案；（二）向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。”上述条款规定了将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利需事先报经保密审查的义务，其立法目的亦是防止涉及国家安全或者重大利益的发明创造因申请专利被公开而损害国家利益。实践中，涉及向我国港、澳、台地区提交专利申请时，亦参照该规定执行。虽然上述规定未规定例外条款，但鉴于前文分析，已公布的专利申请或者已公告的专利均已经国家知识产权局审查确定不涉及国家安全或者重大利益、不需要保密。而且专利申请文件或专利文件经公布或公告，其技术方案已为公众所知悉，亦无保密之必要，故专利法第二十条第一款及《专利法实施细则》第八条第二款的规定不适用于已公布的专利申请或已公告的专利。鉴此，将国务院专利行政部门已公布的专利申请或已公告的专利技术方案，向域外申请专利的，不需事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。

本案中，各方当事人均确认，在台湾地区申请的专利技术方案在大陆完成，与本专利相同，且在向台湾地区提出专利申请之前，国家知识产权局已就本专利发出授权公告。可见，本专利要求保护的技术方案已

经被国家知识产权局确认不需要进行保密处理，且已经处于为公众所知悉的状态。在此情况下，专利权人向台湾地区提出专利申请前不需要再报经保密审查。刘某歆关于专利权人将与本专利相同的技术方案向台湾地区申请专利前未报经国家知识产权局进行保密审查、本专利权应被宣告无效的主张不能成立。

裁判要旨

专利申请公布或者专利公告后，专利申请人或者专利权人以其中的技术方案向域外申请专利，无效宣告请求人以该专利申请未经保密审查为由主张专利权无效的，人民法院依法不予支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第4条、第19条第1款、第4款（本案适用的是2008年修正的《中华人民共和国专利法》第4条、第20条第1款、第4款）

《中华人民共和国专利法实施细则》第7条、第8条（本案适用的是2010年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第7条、第8条）

一审：北京知识产权法院（2022）京73行初12868号行政判决
（2023年11月23日）

二审：最高人民法院（2024）最高法知行终135号行政判决（2024年12月24日）