

广州万某生物技术股份有限公司诉国家知识产权局、理某（美国）诊断有限公司发明专利权无效行政纠纷案

——违反保密审查义务的判断

关键词 行政 专利相关行政案件 发明专利权无效 保密审查 技术方案实质性内容

基本案情

理某（美国）诊断有限公司（以下简称美国理某公司）系专利号为20131032****.8、名称为“一种体外医疗诊断装置和系统”的发明专利（以下简称本专利）的专利权人。2018年6月14日，广州万某生物技术股份有限公司（以下简称广州万某公司）针对本专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，主要理由是本专利技术系广东省某科研项目成果，美国理某公司未报请保密审查，擅自将在中国完成的发明创造向美国申请专利，违反了专利法关于保密审查的规定；而本专利系美国理某公司以同样的技术方案在中国申请并获得授权的专利，但是不应被授予专利权。国家知识产权局于2019年7月30日作出第41277号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），维持本专利权有效。广州万某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，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2021年12月28日作出（2019）京73行初13605号行政判决：驳回广州万某公司的诉讼请求。广州万某公司不服，提起上诉。最高人民法院于2024年3月14日作出（2022）最高法知行终255号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

本案争议焦点为：涉案技术方案的专利申请行为是否违反2008年修正的《中华人民共和国专利法》第二十条第一款、第四款的规定，即涉案技术方案的实质性内容是否在中国完成。

2008年修正的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。”《中华人民共和国专利法实施细则(2010年修订)》第八条第一款规定：“专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。”专利制度是一种“以公开换保护”的制度，原则上申请专利的技术方案必须予以公开。上述关于保密审查规定的立法目的在于避免涉及国家安全或国家重大利益的发明创造因申请专利被公开而损害国家利益。根据上述规定，判断专利申请人是否负有报经保密审查义务的法律标准是技术方案的实质性内容是否在中国完成。

（一）关于技术方案实质性内容的确定

判断专利申请行为是否违反2008年修正的专利法第二十条第一款、第四款的规定，应首先确定专利申请所涉技术方案的实质性内容。

首先，关于审查基础。判断已经授权的专利是否因违反2008年修正的专利法第二十条第一款、第四款的规定而应当被宣告无效，需要审查的是先于中国专利申请而在外国提起的专利申请技术方案的实质性内容是否在中国完成。因此，原则上应当以向外国提出的专利申请文本为审查基础。在能够确认中国专利申请与外国专利申请的技术方案实质相同的情况下，可以以中国专利申请文本作为审查基础。

其次，关于技术方案。前文已述，保密审查制度的设立是为了防止涉及国家安全或国家重大利益的发明创造因申请专利被公开。因此，保密审查的内容应当是专利申请文件中的全部内容，并不限于权利要求书记载的内容。

最后，关于实质性内容。发明创造被授予专利权进行保护的基础在于其对技术创新的贡献。报请保密审查义务所涉“技术方案的实质性内容”是发明或者实用新型相对于现有技术作出改进的内容，这种改进使得发明或者实用新型解决了其所要解决的技术问题，实现了其所要达到的技术效果。在“实质性内容”判断中，作为对比对象的现有技术可以是专利说明书中记载的背景技术，也可以是专利权人或发明人陈述的作为发明起点的现有技术。发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，如果发明人陈述的现有技术相较于说明书中的背景技术更接近于专利所要求保护的技术方案，则可以以发明人所陈述的发明点作为主要依据，判断技术方案的实质性内容。

本案中，本专利说明书背景技术对于现有技术的描述比较笼统，而本专利的第一发明人在一审中作为证人出庭作证，并与现有技术对比，陈述了本专利三个发明点。对比本专利说明书对背景技术的描述，发明人陈述发明点时所依据的现有技术与本专利所要求保护的技术方案更为接近，故以发明人陈述的发明点作为主要依据确定本专利技术方案

的实质性内容。从属权利要求的附加技术特征是否构成本专利技术方案

的实质性内容。从属权利要求的附加技术特征能否构成技术方案的实质性内容主要取决于该技术特征相对于现有技术的贡献程度。本专利从属权利要求的附件技术特征是对相关部件功能及结构的进一步限定，在案证据无法证明其构成了新的实质性内容，故不将其认定为本专利的实质

性内容。

（二）关于技术方案实质性内容是否在中国完成

技术方案实质性内容完成地的认定，应当根据在案证据，审查技术方案的形成过程、发明人完成技术方案实质性内容时的所在地等，结合所属领域的技术研发规律，进行综合判断。本案中，首先，从涉案技术方案的形成过程来看，根据本专利发明人沟通邮件所记录的技术内容，可见，2010年6月底前本专利发明人已经形成了本专利的技术构思，完成了包含前述本专利三个发明点在内的相关技术方案。在没有相反证据的情况下，能够认定本专利技术方案的实质性内容在2010年6月底之前已经完成。其次，从发明人完成技术方案实质性内容的所在地来看，根据本专利三位发明人的护照信息，结合前述涉案技术方案的形成过程，可以认定涉案技术方案的实质性内容并非在中国完成。最后，从本领域技术研发及产业化规律来看，医疗器械类发明创造从确定需求、形成发明构思、完成技术方案的实质性内容，到进一步改进完善技术方案、进行临床研究及产业化，往往需要多年的时间。在经过一定的产业化研究及测试后，再对采取了保密措施、具有上市前景的技术方案申请专利，可以客观上延长技术方案进入公有领域的时间，亦符合所属领域技术研发及产业化规律。结合广东省某科研项目记载的项目背景、项目进度等情况，可以认定本专利技术方案的实质性内容在广东省某科研项目立项时即已完成，该项目应为相关技术方案的产业化过程，现有证据不足以证明本专利技术方案的实质性内容是在中国境内完成。美国理某公司的专利申请行为未违反2008年修正的专利法第二十条第一款、第四款的规定。

裁判要旨

判断已经授权的中国专利是否因违反专利法关于保密审查的规定而

需要宣告无效时，应当审查先于中国专利申请而在域外申请的专利技术方案的实质性内容是否在中国完成。对技术方案实质性内容完成地的认定，应当根据在案证据，审查技术方案的形成过程，结合所属领域的技术研发规律等进行综合判断。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第19条第1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20条第1款、第4款）

《中华人民共和国专利法实施细则》第8条第1款（本案适用的是2010年2月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第8条第1款）

一审：北京知识产权法院（2019）京73行初13605号行政判决（2021年12月28日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知行终255号行政判决（2024年3月14日）