

# 在先公開不破壞專利新穎性問題研究

-劉曉軍-

“申請專利的發明創造”在專利申請日前公開的,通常會被認定為缺乏新穎性。但是,如果該在先公開是《專利法》第二十四條規定的不喪失新穎性的公開,則該申請可以不喪失新穎性。目前的審查實踐只是規定了申請人在申請專利的過程中應當聲明其“申請專利的發明創造”具有法定不喪失新穎性的情形,對於已經取得的專利權及處於無效審查程序中的專利權,如果具有法定不喪失新穎性的公開情形的,專利權人應當如何主張該在先公開不使其專利喪失新穎性,法律法規及審查指南均無明確規定,專利審查實務也較為混亂。本文區分不喪失新穎性的在先公開的不同情形,認為專利權人在無效審查程序及相應的司法審查程序中均可主張不喪失新穎性的在先公開。

在先公開不破壞專利新穎性,即不喪失新穎性的公開,是指申請專利的發明創造雖然在其申請日前已經被公開但卻依法不因此喪失新穎性。如果同樣的發明創造在專利申請日前已經被公開,則該發明創造一般會被認定為缺乏新穎性。但是,同樣的發明創造在專利申請日之前公開可能出於多種原因,如果一律將其視為破壞專利新穎性的公開,可能會阻礙發明創造的儘早公開,同時對發明人來說顯得過於嚴苛。為此,專利法又特別規定了不喪失新穎性公開的情形,即申請專利的發明創造雖在專利申請日前公開但卻不破壞其新穎性。這就是我國《專利法》第二十四條規定:“申請專利的發明創造在申請日以前六個月內,有下列情形之一的,不喪失新穎性:(一)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;(二)在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的;(三)他人未經申請人同意而泄露其內容的。”但《專利法》第二十四條的上述規定,特別是其中“他人未經申請人同意而泄露其內容”不導致在後“申請專利的發明創造”喪失新穎性的規定,如何適用於專利權無效宣告請求審查程序及相應的訴訟程序,無論是法律法規還是《專利審查指南》,都缺乏明確有效的規範。

## 一、不喪失新穎性公開的實體構成要件

不喪失新穎性公開的實體構成要件,是指相同發明創造的在先公開不導致在後“申請專利的發明創造”喪失新穎性應當滿足的構成要件,即在先公開的發明創造應當滿足什麼樣的條件,才能不破壞在後就相同的發明創造提交的專利申請的新穎性。

首先,不喪失新穎性的公開是指與“申請專利的發明創造”相同的發明創造的公開。如果在先公開的發明創造與“申請專利的發明創造”根本不同,則該在先公開不足以破壞其新穎性。當然,與“申請專利的發明創造”相同的發明創造,既指二者完全相同,也指其基本相同或實質上相同,如二者雖然具有某些差異,但本領域普通技術人員知曉在先公開的發明創造後,在結合本領域的公知常識或利用本領域常規手段的基礎上,無需付出創造性勞動就可以得到“申請專利的發明創造”,則二者仍可構成相同的發明創造。

其次,不喪失新穎性的公開是指“申請專利的發明創造”的在先公開。“申請專利的發明創造”是指專利申請人已經提交了專利申請並正處於審查過程中的發明創造,故“申請專利的發明創造”的在先公開是指他人將專利申請人正在申請專利的發明創造予以公開,即他人所在先公開的發明創造應當源於申請人“申請專利的發明創造”。

再次,不喪失新穎性的公開應當是在專利申請日前六個月內的首次公開。只要“申請專利的發明創造”在其專利申請日前六個月之外已經公開的,或者說“申請專利的發明創造”的公開日早於專利申請日且距專利申請日超過六個月的,無論該在先公開超過六個月多少時間,均不構成不喪失新穎性的公開。如果“申請專利的發明創造”在申請日前已經公開多次,則其每次

公開均應當是在專利申請日前六個月內，才可能構成不喪失新穎性的公開。“申請專利的發明創造”只要有一次在先公開不在專利申請日前六個月內，則其在先公開就足以破壞該專利申請的新穎性。

又次，從公開方式上看，專利申請人主動公開其發明創造的，其構成不喪失新穎性的在先公開方式應當是在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的，或者在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的。專利權人被動公開其發明創造的，即“申請專利的發明創造”是“他人未經申請人同意而泄露其內容的”，則無論該他人採取何種公開方式，均可能構成不喪失新穎性的公開。此外，有一種觀點認為從我國《專利法》第二十四條規定來看，在先展出公開只能是首次公開。“在現有法律沒有修改之前，無端忽略《專利法》第二十四條中的‘首次’明顯不妥。”<sup>1</sup>因此，“展覽會上的展出……必須是首次，如果在申請日前六個月內又發生了第二次展出，儘管也是在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上，但已不符合該條的規定，不再享有新穎性寬限期”。<sup>2</sup>我們認為這種觀點是不恰當的，“申請專利的發明創造”只要是在專利申請日前六個月內“中國政府主辦或者承認的國際展覽會上的展出”，如果首次展出都不使“申請專利的發明創造”喪失新穎性，則其後的展出也不應當使“申請專利的發明創造”喪失新穎性。

最後，在審查在先公開是否構成不喪失新穎性的公開時，是否要考察地區時差？這就是說，如果在先公開的發明創造按照北京時間是在在後“申請專利的發明創造”申請日的前六個月內，但如果從該在先發明創造實際公開地的標準時間來看，其在先公開超出了六個月期限的，該在先公開是否足以破壞在後申請的新穎性？我們認為，在我國申請專利就應當以我國的標準時間為準，在依據我國專利法判斷我國專利申請是否具有新穎性時，是否符合不喪失新穎性公開的“六個月”期限的法律規定應當根據我國的標準時間來確定，即使在先公開時間換算成其實際公開地的標準時間超出了“六個月”的期限，但只要根據我國的標準時間該在先公開是在“六個月”內的，都可以構成不喪失新穎性的公開。

## 二、適用不喪失新穎性公開的程序要件

不喪失新穎性公開的程序要件，是指專利權人或專利申請人主張其在後提交的專利申請不因在先公開的相同的發明創造而喪失新穎性時應當遵循的程序，如其應當向誰主張、如何主張、何時主張及如何證明其主張等。

首先，專利申請人認為其“申請專利的發明創造”構成不喪失新穎性的公開的，原則上應當在專利申請審查過程中明確提出該主張。如果專利申請人明知其專利申請構成不喪失新穎性的公開卻又不明確提出該主張的，則可能導致其失去主張“申請專利的發明創造”不喪失新穎性公開的機會。

其次，專利申請人主張其“申請專利的發明創造”構成不喪失新穎性公開的，應當在指定期限內明確該主張。如果“申請專利的發明創造”是在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出，或者在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的，根據《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.1節和6.3.2節的規定，申請人要求不喪失新穎性寬限期的，應當在提出申請時作出聲明，即申請人應當在其專利申請日主張根據上述理由的不喪失新穎性的公開。如果“申請專利的發明創造”是他人未經申請人同意而泄露其內容的，《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.3節的規定，若申請人在申請日前已獲知，應當在提出專利申請時聲明；若申請人在申請日以後得知的，應當在得知情況後兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明。

再次，專利申請人主張其“申請專利的發明創造”構成不喪失新穎性公開的，應當按照規定的方式提出聲明。從《專利審查指南》第一部分第一章第6.3節的規定來看，申請人在申請日主張其“申請專利的發明創造”不喪失新穎性的公開的，應當在請求書中聲明，故其應當以書面形式作出該聲明。申請人在申請日後得知他人未經申請人同意而泄露其“申請專利的發明創造”的內容的，雖然《專利審查指南》只是規定申請人“應當在得知情況後兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明”，而未規定該聲明的具體形式，但從審查實踐及《專利審查指南》上述規定的上下文內容來看，申請人也應當提交書面聲明。

最後，專利申請人主張其“申請專利的發明創造”構成不喪失新穎性公開的，負有證明其主張的義務。《專利法實施細則》

第三十一條第三款規定：“申請專利的發明創造有《專利法》第二十四條第(三)項所列情形的，國務院專利行政部門認為必要時，可以要求申請人在指定期限內提交證明文件。”從上述法律規定來看，申請人或者專利權人在得知其申請或專利具有《專利法》第二十四條第(三)項規定的不喪失新穎性公開的情形時，可以應國務院專利行政部門的要求在指定期限內提交證明文件。從《專利審查指南》第一部分第一章第6.3節的規定來看，申請人在申請日主張其“申請專利的發明創造”構成不喪失新穎性的公開的，應當在自申請日起兩個月內提交證明材料；若申請人在申請日以後才得知其“申請專利的發明創造”在申請日前六個月內由他人未經其同意而洩露了其內容的，也應當在得知情況後兩個月內提交證明材料。

### 三、《專利審查指南》關於不喪失新穎性公開的規定在授權審查程序中的適用

雖然我國《專利法》第二十四條規定了專利申請人得主張不喪失新穎性公開的權利，但申請人在申請專利過程中如何主張不喪失新穎性的公開，《專利法》及《專利法實施細則》並無明確規定。《專利審查指南》第一部分雖然規定了當事人在申請專利過程中如何主張其專利申請不喪失新穎性的公開，但從其適用來看仍有待進一步完善。

首先，《專利審查指南》第一部分關於申請人主張其“申請專利的發明創造”構成不喪失新穎性的公開的規定，都是針對授權審查程序的規定。對於無效審查程序中的當事人如何主張不喪失新穎性的公開，無論是《專利法》、《專利法實施細則》還是《專利審查指南》均未作任何規定。雖然《專利審查指南》第四部分第六章第3節明確規定，實用新型專利新穎性審查的有關內容，包括新穎性的概念、新穎性的審查原則、審查基準以及“不喪失新穎性的寬限期”等內容，均適用《專利審查指南》第二部分第三章的規定，但沒有規定應適用《專利審查指南》第一部分的規定。而有關申請人主張“不喪失新穎性的寬限期”程序條件恰恰就規定在《專利審查指南》第一部分，《專利審查指南》第二部分第三章是針對發明專利申請進行實質審查的規定。對於“申請專利的發明創造”是申請人或經申請人許可在中國政府

主辦或者承認的國際展覽會上首次展出，或者在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的情形，《專利審查指南》的現有規定似乎並無不當。但是，對於“申請專利的發明創造”是他人未經申請人同意而洩露其內容，且申請人在申請專利過程中並不知曉其“申請專利的發明創造”已經被他人擅自洩露的情形，《專利審查指南》第一部分關於不喪失新穎性公開的規定可能無法適用於專利權無效宣告請求審查程序。

其次，《專利審查指南》第一部分關於不喪失新穎性公開的規定如果適用於專利申請人在先主動公開其發明創造的情形基本上是恰當的。但在適用於《專利法》第二十四條第(三)項規定的不喪失新穎性的情形，即“申請專利的發明創造”在申請日前六個月內由他人未經申請人同意而洩露了其內容時，《專利審查指南》規定申請人在授權審查程序中應當在得知或應當得知該情況後兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明基本上也是恰當的，並規定申請人應當在該兩個月內提交相關證據原本並無不當，特別是如果將該兩個月理解為可延長期限，可以根據專利權人的申請而延長，更增強了該規定的適用性。但是，司法實踐中曾經認為此處的兩個月期限應當理解為除斥期間，超過兩個月之後提出的應視為沒有提出，包括申請人有關其申請不喪失新穎性公開的請求及已經提交的證據均視為未提出。<sup>3</sup>應當說這種做法是不恰當的，同時也明顯缺乏法律依據。這是因為在某些情形下，申請人或專利權人要證明其“申請專利的發明創造”是他人申請日前六個月內未經其同意而洩露其發明內容的，兩個月的舉證期限往往是不夠的，因此應當允許當事人申請延長該期限。如果因為鍾愛於行政效率的提昇而放棄了必要證據的採信和對當事人合理訴求的審查，可能會造成當事人參與審查能力的失衡，其後的司法審查程序為顧及個案的公正而採信訴訟新證據則成為理所當然。

再次，審查員負有告知專利權人或申請人如何主張不喪失新穎性公開的義務。《專利審查指南》並不是法律法規，它只是國家知識產權局審查專利或專利申請的規範性文件，故《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.3節有關專利申請人提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明的相關規定，並不必然直接對專利申請人發生法律效力。審查員在審查專利或專利申請時，應當根據《專利審查指南》的上述規定，告知當事人如何主張不喪

失新穎性的寬限期,包括告知申請人應當在得知或應當得知其專利申請構成不喪失新穎性公開相關情況後兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明並提交相關證據,至少應指引當事人按照《專利審查指南》的上述規定主張不喪失新穎性的寬限期。如果審查員沒有履行告知專利申請人或專利權人如何主張不喪失新穎性寬限期的義務,則專利申請人或專利權人即使在申請日至授權日期間獲知他人未經申請人同意而泄露其“申請專利的發明創造”,也沒有告知審查員的法定義務,已經取得的專利權也不宜因為專利權人在申請專利時沒有依據《專利審查指南》的上述規定告知審查員他人未經申請人同意而泄露其“申請專利的發明創造”就被宣告無效。

最後,不喪失新穎性的在先公開仍然屬於現有技術或現有設計。根據《專利法》第二十二條、第二十三條的規定,現有技術或者現有設計是指在申請日以前已為國內外公眾所知的技術或設計,申請專利的發明創造應當不屬於現有技術或者現有設計。在申請日以前已為國內外公眾所知的技術或設計就是現有技術或者現有設計,故在先公開的技術或設計無論是否破壞在後專利申請的新穎性,都構成其現有技術或者現有設計。某些現有技術或者現有設計即使與在後專利申請完全相同,這些現有技術或者現有設計也不能用以破壞在後申請的新穎性。這就是說,並不是所有的現有技術或現有設計均可以破壞在後專利申請的新穎性。當然,不能用來破壞在後專利申請的新穎性,自然也就不能用來破壞其創造性。

#### 四、專利法關於“他人未經申請人同意而泄露其內容”不喪失新穎性寬限期的規定在專利權無效宣告請求審查程序中的適用

從《專利審查指南》的規定來看,其第一部分關於申請人如何主張“申請專利的發明創造”不喪失新穎性公開的規定僅適用於授權審查程序而不能適用於無效審查程序。如果“申請專利的發明創造”被他人未經申請人同意而在專利申請日前六個月內泄露,且申請人在申請專利過程中並不知曉其“申請專利

的發明創造”已經被他人擅自泄露,該專利申請取得專利權後被請求宣告無效的,專利權人在無效審查程序中應如何主張其專利屬於《專利法》第二十四條規定的不喪失新穎性公開的情形,目前的專利法律法規及審查指南均未規定。我們認為可以區分不同情況分別處理。

首先,如果專利權人在授權審查過程中就已經知道其發明創造構成《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形的,原則上可以參照《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.3節的規定處理。這就是說,若申請人在申請日前就已經獲知“他人未經申請人同意而泄露”其發明創造的,應當在提出專利申請時聲明;若申請人在申請日以後才得知的,應當在得知情況後兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明。當然,如果參照《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.3節的規定處理,還需要《專利審查指南》對此予以明確規定。

其次,如果專利權人取得專利權後至其專利權被提出無效宣告請求之前得知其發明創造已經構成《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形,應當如何處理?《專利法》、《專利法實施細則》及歷版《專利審查指南》對此均缺乏明確規範,原則上既然缺乏有效規範,專利權人也已經取得了專利權,且專利權人沒有證明其已經取得的專利權不應當獲得專利權保護或者應當被宣告無效的義務。因此,專利權人在取得專利權後,並不負有主張其已經取得的專利權不喪失新穎性寬限期的義務。事實上,在缺乏明確法律規定的前提下,專利權人也無從主張其已經取得的專利權不喪失新穎性的寬限期,如專利權人不知道向誰去主張其已經取得的專利權不喪失新穎性的寬限期。

又次,如果專利權人在無效審查過程中才得知其發明創造已經構成《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形,應當如何處理?我們認為雖然現行法律、法規及審查指南均未對此予以規定,但同樣應保障專利權人主張其專利不喪失新穎性寬限期的機會,如可在《專利審查指南》或其他規範性文件中對此予以明確規範,而不宜完全剝奪專利權人主張其專利不喪失新穎性寬限期的機會並據此認定該專利不具有新穎性。在《專利審查指南》或其他規範性文件作出相

關規定時，可以適當參照《專利審查指南》第一部分有關專利申請人如何主張其“申請專利的發明創造”不喪失新穎性的規定，如可以規定專利權人在無效審查程序中得知其專利權具有《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形，應當在得知或者應當得知該情形之日起兩個月內提出其專利不喪失新穎性寬限期的主張並提交相應證據。

再次，如果專利複審委員會認定涉案專利在申請日前已經在先公開故缺乏新穎性，並據此作出宣告專利權無效或部分無效的審查決定後，專利權人才得知專利複審委員會據以認定其專利權缺乏新穎性的在先公開正是《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形，應當如何處理？我們認為，社會公眾對已經生效的專利權無效宣告請求審查決定或裁判文書所產生的信賴應當受到保護。“信賴係人與人交往的重要支柱，故在現代法治社會，民法上有誠信原則或信賴利益賠償原則。公法領域同樣存在信賴利益保護原則，係指對公民信賴既得權益所產生的保護，這種信賴保護適用於具體行政行為變遷以及法令變遷。”<sup>4</sup>因此，在專利權人得知其發明創造屬於《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形時，如果專利複審委員會作出的宣告其專利權無效的審查決定已經生效，為維護已經形成的社會秩序，維護社會公眾對已生效的專利無效審查決定的信賴，專利權人不得再以其專利屬於《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形為由尋求救濟，如其不得以此為由申請再審或請求專利複審委員會重新作出審查決定。

最後，如果專利複審委員會認定涉案專利在申請日前已經在先公開故缺乏新穎性，同時作出宣告專利權無效或部分無效的審查決定，當事人不服該審查決定提起訴訟後，專利權人才得知專利複審委員會據以認定其專利權缺乏新穎性的在先公開正是《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形，應當如何處理？我們認為，如果該訴訟不是專利權人提起的，如在專利複審委員會宣告專利權部分無效後專利權人沒有就專利複審委員會的審查決定提起訴訟，只是請求人不服專利複審委員會作出的審查決定，如其認為專利權應當全部被宣告無效，故其提起了請求撤銷專利複審委員會審查決定的訴訟。此時專利權人在訴訟中一般不得針對已經被專利

複審委員會宣告無效的那部分權利要求主張其專利發明創造屬於《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形，或者說即使其提出這種主張一般也不應得到支持。但是，對於被專利複審委員會維持有效的那部分權利要求，專利權人可以在請求人提起的訴訟中主張這部分權利要求屬於《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形。這主要是因為專利複審委員會作出無效宣告請求審查決定後，專利權人或請求人只要未依法上訴，均應當視為其認可專利複審委員會的審查決定。如果其再在對方當事人提起的訴訟中提出與專利複審委員會的認定相反的主張，顯然有悖誠實信用原則，而且從程序上講也是對其他訴訟方的突襲，違反了程序正當規則。當然，如果專利權人不服專利複審委員會作出的審查決定並已提起訴訟，則專利權人可以在訴訟中主張其發明創造屬於《專利法》第二十四條規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容的”情形。■

作者：北京市高級人民法院知識產權庭法官

<sup>1</sup> 張文：“新穎性寬限期之思考”，載《中國發明與專利》2007年第12期。

<sup>2</sup> 胡宗果：“發明專利的的新穎性——以中美專利法的規定為視角”，載《中國科技信息》2005年第18期。

<sup>3</sup> 湖南新匯製藥有限公司訴國家知識產權局專利複審委員會及曾自強涉及名稱為“治療乙肝的中藥及其製備方法”的發明專利權無效行政糾紛案，參見北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第91號行政判決書。

<sup>4</sup> 胡敏潔：“行政規定變遷中的信賴利益保護研究”，載《江蘇行政學院學報》2011年第5期。