



專利話廊

聊聊國知局十大複審案例中關於中國大陸保密審查實務（第 324 期 2023/06/01）

郭仁建* 中國大陸專利代理師



一、前言

近年中國國家知識產權局（後稱國知局）在每年知識產權日 4 月 26 日左右都會公佈並發表當年度的專利複審無效十大案件，今年度 2023 年也不例外，而在公佈發表後，國知局也會舉辦一系列講座來說明，這些案件的審理思路，對於專利行業的從業人員，也有相當的指導依據。

在今年度的十大案件當中，有這麼一個案件吸引了筆者的注意，也就是 CN201710242795.0「可伸縮的傳動總成裝置及升降立柱」實用新型無效宣告案，這個案件說實話案情也不複雜，因此，就這

個案件展開來聊聊有關中國大陸保密審查的實務，也提供給需要在中國申請的專利申請人一些想法。

二、相關法條介紹

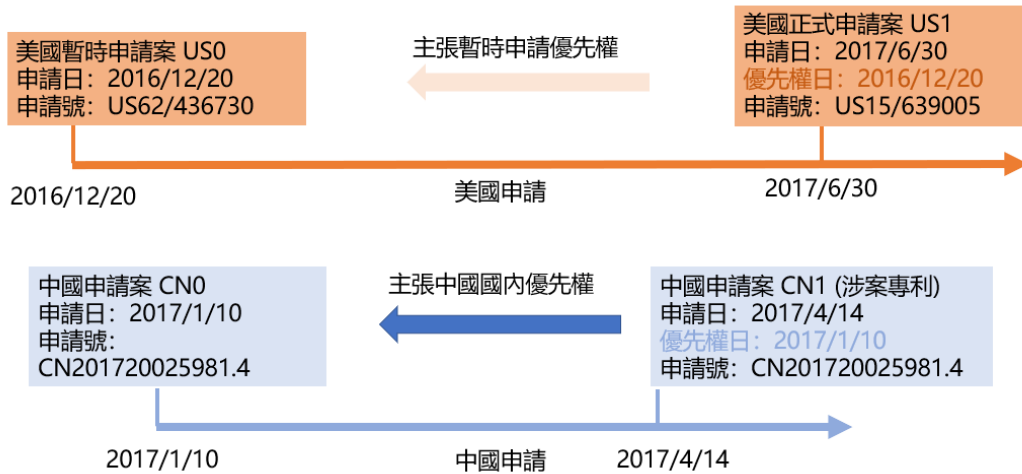
關於中國大陸需要提起保密審查的相關要求，主要記載在中國大陸《專利法實施細則》第八條第一款規定：「專利法第二十條所稱在中國完成的發明或者實用新型，是指技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明或者實用新型」，其立法目的在於防止秘密技術的洩密和出口，從而為國家安全及重大利益提供保障。【註：實施細則的對應條次尚未進行修改，原專利法第二十條已改為十九條】

而審查時需提出保密審查的相關規定，則是記載在中國大陸《專利法》第十九條第一款規定：「任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行」，以及中國大陸《專利法實施細則》第八條第二款的相關規定。

如果在中國沒有提交保密審查，將違反中國大陸《專利法》第十九第四款規定：「對違反本條第一款規定向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權。」

並且，可以根據中國大陸《專利法》第四十五條以及《專利法實施細則》第六十五條規定【註：實施細則尚未針對修改後的專利法條次進行修改】，可以作為向原專利複審委員會請求宣告該件專利無效的理由。

* 任職北京寰華知識產權代理有限公司



三、相關案例說明

對於本次要討論的案例，除了複審委的案例研討 ([2022 年度專利複審無效十大案件介紹](#)) 外，本次案例的來龍去脈並不複雜，簡單地說明，可以參考上圖，本案件的涉案專利為中國大陸的實用新型申請 CN1，其主張了一個中國大陸國內優先權 CN0，在檢索過程中，無效宣告請求人又查詢到了一個美國在後申請 US1，該美國在後申請 US1 主張了一個申請日最早的美國暫時申請案 US0，且美國暫時申請案 US0 的申請日早於該中國大陸國內優先權 CN0，並且，所使用的附圖、文字基本相同，因此，無效宣告請求人認為，本案件的專利申請人在提起美國暫時申請案 US0 時，與涉案專利內容實質相同，且發明方案在中國大陸本地完成，依法應先在中國大陸提交保密審查，才能向外國提出專利申請，因此，無效宣告請求人主張相關聯的專利申請 CN1 應當無效。

由上述說明可發現，雖然本案看起來事實明確，但無效宣告請求人在處理過程中卻是難度重重，主要有以下幾個原因：

- 1、保密審查的結果不好查：**保密審查是否有提出在一般的檢索系統是不容易查到的，就連官方的檢索系統也沒有直接查詢的管道，只能夠透過已經公佈的流程，去查詢是否有提交過保密審查的通知，或者向國知局申請閱卷，才能夠得知。
- 2、優先權不易核實：**美國暫時申請案在未轉成正式申請前是不公開的，所以通常在未轉換之前，一般人無法查閱到相關的內容，更無法核實是否有提出暫時申請案，而一般實用新型專利在審查階段，也不會核實優先權是否有受到支持，所以，除了無效宣告審查員需要肩負起核實優先權內容是否受到支持的責任，提起無效宣告的請求人自行也必須先對優先權是否受到支持進行驗證，若優先權主張不受支持時，則又有一個新的爭點能夠攻擊對手。
- 3、未提交保密審查的案件之間，實質內容是否一致：**需要透過比對多件對比文件，才能夠判斷實質發明是否內容一致，有許多情況是，在優先權母案中記載的方案，在優先權子案裡擴充了內容，或者改變了說法，又或者增減了實施例的情況，都會影響判斷實質內容是否一致的因素，當然也增加了判斷的難度。
- 4、發明方案是否在中國大陸完成：**無效宣告請求人雖知道了涉案專利在美國有在先申請，但必須要證明此專利是在中國大陸境內完成，而非中國大陸境外完成的舉證難度就相當的



高，因為研發過程中的所有文件均是專利權人所持有，無效宣告請求人僅能夠藉由外部新聞或間接的客觀證據指出，而涉案專利的專利權人在本案中提出了反證，來證明其中之一的發明人在申請期間有出國的證據，無效宣告的合議組仍然認定此專利是在中國大陸境內完成，最終宣告本案的實用新型專利無效。

四、結論

透過這個案例可以了解，雖然中國大陸的保密審查請求對於非屬中國研發的專利申請約束力不大，但是有鑒於國人與中國大陸市場有著十分密切的關係，而許多發明申請也可能存在中國大陸研發、外國申請的情況，因此，如有在中國大陸設立研發基地的專利申請人，特別要注意此項要求，避免欠缺此方面的知識，而導致中國大陸的專利申請失效或存在被第三方提起無效宣告的缺陷，屆時就得不償失。