

2

如皋市爱吉科纺织机械有限公司诉国家知识产权局 专利复审委员会实用新型专利无效纠纷提审案

案号: (2007)行提字第 3 号

裁定日期:2008 年 5 月 20 日

审理过程

如皋市爱吉科纺织机械有限公司(爱吉科公司)就专利权人王玉山的第 98248629.4 号实用新型专利权向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)提出无效宣告请求。专利复审委员会宣告该专利的权利要求 1-9 无效,维持权利要求 10 有效。爱吉科公司向北京市第一中级法院提起诉讼。一审判决维持专利复审委员会的无效决定。爱吉科公司上诉至北京市高级人民法院。二审判决撤销一审判决和专利复审委员会的无效宣告决定,判定第 98248629.4 号实用新型专利权无效。专利复审委员会向最高人民法院申请再审。

案件要点

- 1.企业标准备案本身是否构成专利法意义上的公开?
- 2.法院是否有权直接宣告专利权无效?

基本案情

爱吉科公司以权利要求 1-10 不具备新颖性、创造性为由,提出无效宣告请求。在爱吉科公司提供的证据中有一份经备案的企业标准,用于和销售证据一起证明涉案专利已经构成使用公开,从而证明权利要求 1 和 10 不具备新颖性,

同时,该企业标准和另一份对比文件相结合,用以证明权利要求 1 不具备创造性。

专利复审委员会认为,权利要求 1-9 相对于对比文件不具备创造性应当被宣告无效;企业内部标准不是公开出版物,即没有处于公众中任何人想得知就能得知的状态,对该证据不予采信,但本专利权利要求 1-9 相对于其它对比文件不具有创造性,因此宣告权利要求 1-9 无效,维持权利要求 10 有效。

一审法院认为,因不能证明该企业标准的备案时间,故不足以证明该标准所载明的内容在本专利申请日前已经为公众所得知或处于公众可得知状态,专利复审委员会对该证据不予采信的做法正确。

二审法院认为,企业标准在规定的时间内、由规定的部门备案本身就意味着公众可以根据该标准备案的时间、通过相关的部门获知该企业标准的备案信息。根据《江苏省标准监督管理办法》的有关规定,本案所涉及的企业标准应当在发布后 30 日内,按照规定报当地标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。而前述企业标准的发布时间是 1998 年 7 月 1 日,故可以推定其备案时间至迟为 1998 年 7 月 31 日,在本专利申请日之前。故该证据可以作为评判本专利新颖性的对比文件。

专利复审委员会申请再审称:

- 1.二审判决认定企业标准是公开的既无法律依据也无事实依据;
- 2.二审判决直接判决本专利无效超出了司法审查的范围。

适用法律

《专利法》第二十二条:“授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。”

新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请

日以后公布的专利申请文件中。

创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。”

要点分析

1. 企业标准备案是否当然构成专利法意义上的公开?

标准化法意义上的标准,就是一些需要统一的技术要求。纳入标准内容的技术要求,不可避免地会涉及相关的技术信息,包括可能涵盖专利和技术秘密等技术内容。不能简单地认为有关技术信息被纳入标准,就已经当然公开并且进入公有领域。

相关法律、行政法规和部门规章以及江苏省的地方政府规章虽然规定了企业标准特别是企业产品标准的发布、备案和公告制度,但均未对备案的企业标准对外公开的具体内容作出明确规定或者限制。所以这并不意味着备案的企业标准当然会被备案管理机关予以全部公开,从而构成专利法意义上的公开。

企业标准作为一种技术要求,构成企业的科技成果,虽并非必然但绝不排除可以包含企业的技术秘密。国家机关对在执法活动中获得的他人的技术秘密也依法负有保密义务。对于备案的企业标准,备案管理机关以及其他有机会接触该企业标准的执法机关(如解决产品质量争议的执法机关)和检验、鉴定机构等中介组织,应当注意到其中可能包含企业的技术秘密,应当依法予以保护,除非具有明确的法律依据,不得擅自予以公开。

关于企业标准的发布和备案管理问题,经最高人民法院向国家标准化委员会咨询了解,企业标准的发布实质上是指企业标准在制定完成后在企业内部发布实施,不同于国家标准、行业标准、地方标准的向社会发布,企业标准是否向社会公开发布属于企业自主行为;对于备案的企业标准,备案管理机关一般只

公告标准的代号、编号、名称和备案企业名称,并不公告标准的具体内容。公众能够向管理标准档案的机构借阅的标准只能是国家标准、行业标准、地方标准、国际标准等,不包括企业标准;除了法院等特定执法机关,企业标准备案管理部门一般也不对外提供对备案企业标准具体内容的查询服务。

企业标准备案后成为标准档案。关于企业标准档案管理制度,原国家技术监督局 1991 年 10 月 28 日发布的第 25 号令《标准档案管理办法》第十六条规定:“管理标准档案的机构,应当建立健全标准档案借阅制度。标准档案一般不外借。特殊情况需要外借时,应当经主管领导批准,并限期归还。”

结合现有法律规定和实践操作情况,企业标准的备案并不意味着标准的具体内容要向社会公开发布,企业标准的备案也不意味着公众中任何人可以自由查阅和获得,企业标准并不因备案行为本身而构成专利法意义上的公开。

2. 法院直接判决宣告专利权的效力是否具有法律依据?

根据现行《行政诉讼法》及其司法解释,人民法院审理专利无效纠纷案件,应当依法按照合法性审查原则,对所争议专利权是否符合《专利法》规定的专利授权实质性条件等问题作出判断。但对于宣告专利权有效性问题,不应在判决主文中直接作出宣告。即使专利复审委员会的决定错误,法院也不能直接予以变更,只能判决撤销或者一并要求重作决定。

判决要点

1. 企业标准并不因备案行为本身而构成专利法意义上的公开。
2. 二审法院直接判决本专利无效的裁判方式缺乏法律依据。