



精选文章

关于保密审查中“实质内容是否在中国境内完成”的认定

随着技术研究开发的跨国合作日益增多,为了防止需要保密的发明创造因向外申请专利而被公开,第三次修改后的专利法¹ 中新增了向外国申请专利的保密审查条款,其不仅在专利法第二十条第一款² 中规定了在向国外申请专利之前要提交保密审查的义务,且在第二十条第四款³ 中明确规定了未经保密审查向国外申请专利将不被授予专利权的法律后果。自此,保密审查成为每一件在中国完成的发明或实用新型想要向外国申请专利时的必经程序,保密审查条款也成为专利无效宣告请求的理由之一。

为准确界定需要进行保密审查的范围,2010年施行的专利法实施细则将“在中国完成的发明或者实用新型”的含义进一步解释为是指“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”⁴。尽管如此,如何认定“技术方案

1 第三次修改后的专利法于 2009 年 10 月 1 日正式施行;当前施行的专利法为于 2021 年 6 月 1 日正式施行的第四次修改后的专利法。

2 专利法第二十条(在当前施行的专利法中为第十九条)第一款规定:“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提交专利申请的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查”。

3 专利法第二十条(在当前施行的专利法中为第十九条)第四款规定:“对于违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权”。

4 专利法实施细则第八条第一款规定:“专利法第二十条所称的在中国完成的发明或实用新型,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的”。

的实质性内容是在中国境内完成的”，在具体实践中仍然缺少一个相对明确的认定标准，导致申请人在向国外申请专利时可能难以判断是否需要提前进行保密审查；而且，对于如何证明以上实质性内容的完成地在中国境内同样缺少相应的认定标准，这也导致无效宣告请求人（下称“请求人”）运用保密审查条款作为无效理由时鲜有成功。

一、判断是否需要进行保密审查的一般程序

在专利授权确权审查程序中，在认定是否违反专利法第二十条第一款有关保密审查的规定时，通常会进行如下四个方面的判断：

- ① 被审查的中国申请（或专利）在时间上是否能适用第二十条第一款；
- ② 该中国申请（或专利）的技术方案与向外国申请专利的技术方案在实质技术内容上是否一致；
- ③ 该中国申请（或专利）的实质内容的完成地是否在中国境内；
- ④ 向外国申请专利的技术方案是否履行了保密审查手续。

显然，判断一项发明创造（本文中仅指代“发明或实用新型”）在向外国申请前是否需要进行保密审查，关键要确定其技术方案的实质内容的完成地是否在中国境内，而技术方案的实质内容通常是指该发明创造的发明点所在，即该发明创造相对于现有技术的改进之处。

因此，在判断要申请专利的技术方案的实质内容的完成地时，实践中通常是需要先确认技术方案的实质内容，即基于申请日前的现有技术水平和该技术方案的研究过程等，来确定核心发明构思的形成情况以及该技术方案相对于现有技术的改进情况；然后需要再确认上述实质内容的完成地，即综合考虑专利权人所在

地、发明人所在地或研发活动地等相关信息，来确定技术方案的实质内容的完成地。

二、典型案例分析

下文中，笔者将结合中国专利无效审查中的两个典型案例，来进一步阐释在认定“技术方案的实质性内容是在中国境内完成的”时需要考虑的因素。

案例一：第 41283 号无效宣告请求审查决定

第 41283 号无效宣告请求审查决定（下称“41283 号无效决定”）中被请求无效的专利是名称为“一种用于体外医疗诊断装置的测试卡”的发明专利（下称“本专利”）。41283 号无效决定就发明完成地的判断给出了明确指引，其指出：“在中国完成”的认定是需要判断一项发明的研发活动中技术实质性内容的实际完成地，而此判断需要综合考虑多个因素，包括发明人研发活动所在地、实质性内容完成地；如在不同地方各有研发，可能还需要考虑实质性内容贡献的比重，即发明实质性内容形成地等等。

本专利的具体信息如下：专利号为 201310322066.8，专利权人是理邦（美国）诊断有限公司（下称“美国理邦”），优先权日为 2012 年 12 月 06 日，申请日为 2013 年 07 月 29 日。

请求人认为，本专利所引用的优先权专利

为 US13/707513（下称“美国专利”），优先权日是 2012 年 12 月 06 日，而该美国专利的两位发明人均是深圳“孔雀计划”项目所引进的海外人才，自 2011 年 9 月 19 日二人一直在深圳市理邦精密仪器股份有限公司（下文简称“深圳理邦”）任职；相关证据表明本专利的实质性技术内容的完成地是中国境内，美国理邦未就本专利的技术方案履行保密审查程序。因此，本专利应被全部无效。

对此，专利权人提供了相关反证，认为本专利的实质性内容已经于 2010 年上半年在美国境内完成。专利权人认为，本专利是基于 2010 年 4 月前完成的主体构思进行的申请，之后在中国境内只是进行了产业化的改进，与本专利无关。

合议组经审查认为，研发的实际情况往往是一项专利的发明构思是随着研发过程中各阶段不断完善或改进，并记载于研发档案等材料中；其中，图纸是认定发明人技术构思形成的载体，其通常能够直观地呈现技术构思中的主要内容，体现出技术“实质性内容”的比重，因此图纸通常可作为判断技术构思是否基本完成的比对依据。

基于以上观点，合议组依据专利权人提供的、发明人与其团队成员在研发过程中的交流邮件认为，这些邮件能够说明技术构思形成的大致情况；而且合议组确认截至 2010 年 3 月份的往来邮件所附的图纸中已经呈现出所研发的测试卡的基本结构及各组成部件，图纸所示的内容与本专利说明书附图中所示的测试卡基本一致。

最终，合议组支持了专利权人“本专利技术的实质性内容已于 2010 年上半年在美国基本完成”主张，依法维持本专利有效。

案例二：第 55586 号无效宣告请求审查决定

第 55586 号无效宣告请求审查决定（下称“55586 号无效决定”）中被请求无效的专利

是名称为“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”的实用新型专利（下称“本专利”）。该实用新型专利无效案入选了 2022 年度专利复审无效十大案件，是中国专利法引入保密审查条款后以该理由宣告专利权无效的典型案例，特别诠释了举证责任分配的适用标准，解决了具体实践中请求人在证明发明创造完成地方面存在的困难。

本专利的具体信息如下：专利号为 201720389490.8，专利权人为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司，优先权日为 2017 年 01 月 10 日，申请日为 2017 年 04 月 14 日。经查，专利权人本人于 2016 年 12 月 20 日提交了申请号为 US62/436730 的美国临时申请，其技术方案的内容与本专利技术的内容完全相同，专利权人从未就本专利的技术方案提交保密审查。因此，案件的争议焦点关键在于本专利的实质性内容究竟是否在中国境内完成。

请求人认为相关证据表明：本专利的发明人均为中国籍，发明人的研发地址及专利申请人在中国大陆，且由专利权人的招股说明书（2017 年 12 月 12 日发布）可知此前专利权人在境外尚无研发公司，因此可以证明本专利的技术方案是在中国大陆境内完成的。专利权人则主张，本专利的发明创造主要是由第一发明人 2016 年于美国出差期间完成的，且第一发明人的出入境记录能够证明该发明人在提交美国临时申请之前去过美国。

合议组在 55586 号无效决定中提出了指导性的观点，即：请求人提供的证据只要可初步证明技术的实质性内容在国内完成具有高度盖然性即可。具体而言，55586 号无效决定指出：“专利申请人/专利权人就同样的发明或者实用新型先在国外申请专利，且未履行保密审查手续的，如果有初步证据表明所述发明或者实用新型的实质性内容在国内完成具有高度盖然性，而专利申请人/专利权人又不能提供充分的证据表明其发明或者实用新型的实质性内容在

国外完成,则专利申请人/专利权人应当承担其发明或者实用新型不能获得专利保护的“法律后果”。根据以上观点,合议组结合举证责任的分配进行了详细论证。

针对请求人提供的证据,合议组先从专利权人住所地和发明人国籍两个角度,来综合考虑发明创造的实际完成地。一方面,相关证据表明专利权人的住所地和其研发机构均在中国境内,且无法证明专利权人在国外有具备技术研发或产品设计能力的机构;另一方面,本专利载明的四个发明人均应当被认为是对本专利的实质性内容作出创造性贡献的人,他们的工作地均应当被认为在国内。因此,合议组认定请求人提供的证据能够初步证明本专利的实质性内容在国内完成具有高度盖然性⁵。

针对专利权人提供的证据,合议组主要认为:第一发明人的出入境记录不涉及能体现本专利研发形成过程的相关信息,仅能证明其于2016年11月13日至24日前往美国,而这与专利的完成地无直接关联,明显不足以证明专利权人主张(即:发明创造主要由第一发明人在美国完成的);再者,专利权人作为一拟上市公司应该有能力提供所述发明创造在国外研发和完成的直接证据。因此,在专利权人不能提供充分的反证证明本专利的发明创造是在国外完成的情况下,专利权人应当承担举证不利的法律后果。

最终,合议组认为,专利权人将其在国内完成的发明创造于2016年12月20日递交美国临时专利申请之前,未履行向国务院专利行政部门提请进行保密审查的义务,并以此为由宣告该实用新型专利权全部无效。

三、案例启示

尽管中国专利法及其实施细则中没有给出关于技术方案实质性内容完成地的具体认定标准,但是通过以上两个典型无效案例,我们可以更具体地理解中国专利授权确权实践中在进行上述认定时的考虑因素。例如,从案例一可以看到,在认定“技术方案的实质性内容”时,合议组将测试卡的基本构思成形期间的研发认为是对技术方案实质内容的研发,而将后续为使测试卡量产化而进行的相关改进视为不属于技术方案的实质性内容。再如,在案例二中,在判断涉案专利的实质内容是否在国内完成时,合议组给出了从专利权人住所地和发明人工作地两个角度去综合考察的思路。在深入理解保密审查条款的同时,我们在具体实践中应当注意以下几点:

1. 对于申请人而言,在将一项发明创造向中国境外申请专利时,一方面要特别关注该发明创造的实质性内容的完成地是否在中国境内,如果是,则要在向外申请专利之前履行提交保密审查的义务;另一方面还要注意不同国家关于保密审查要求的差异,比如中国、美国、巴西是以发明的完成地点来判断是否需要进行保密审查,而英国、韩国、印度是以申请人居住地为基准来进行判断,这样在申请时需要根据申请人、发明人、主要营业地等情况来提前统筹考虑专利申请策略,以符合不同国家的保密审查要求,避免权益丧失的风险。

2. 在判断要向外申请的技术方案的实质性内容的完成地时,虽然现行法律法规没有给出明确的判断标准,但是可以参考案例一的判断方式,一般情况下可将基本发明构思或相对于现有技术改进点的研发地作为完成地;当发明创造在多地完成时,更要注意不同所在地的研

5 国家知识产权局专利复审和无效审理部,《以案说法—专利复审、无效典型案例集汇编(2018-2021)》[M].,

知识产权出版社,2022.11:346-347

发活动对于技术方案形成的贡献度，贡献度不同可能导致完成地的判断结果截然不同。

3. 申请人在进行技术创新的过程中要注意建立完整的研发档案，注意留存项目进度规划、团队沟通邮件、产品图纸、测试结果等能够体现研发进展或相关资料，以便在需要证明实质内容的完成地时提供充分的支持。其中，申请人要充分认识到留存不同研发阶段的产品图纸的重要性。

4. 在以保密审查条款作为无效理由的案件中，请求人和专利权人均应注意履行自身应尽的举证责任。鉴于专利权人比请求人更易于了解掌握专利研发过程中的信息和相关资料，请求人负有证明涉案专利的实质性内容系在国内完成的初步证明责任，在请求人的举证达到高度盖然性要求的情况下，专利权人应当提供充分的反证，表明发明创造是在国外完成的，否则应当承担不利的法律后果。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



聂慧荃

合伙人、总经理助理、
质检部经理、资深专利
代理师

聂慧荃女士擅长专利无效、专利行政和民事诉讼、专利申请、专利分析预警、企业专利战略制订和布局、专利尽职调查和自由实施调查等业务，在机械、电力、电子、自动化、半导体、图像处理、显示和照明等技术领域具有丰富的海内外专利法律服务经验。聂慧荃女士代理过多家世界知名企业各种类型的专利案件千余件，曾代表中集集团、LG电子、台达电子、中兴通讯、美的、大疆等多家知名企业，赢得重要专利无效或诉讼案件的胜利，以精湛的业务水平和严谨的作业态度赢得了客户认可。2019年，重庆惠科金渝光电公司与群创光电股份有限公司关于“液晶显示面板”专利侵权诉讼系列案件，作为重庆惠科公司的代理人，通过无效与侵权策略的协同配合，成功为客户赢得案件胜诉；2018年，江南环保股份有限公司与亚太环保股份有限公司专利无效、专利侵权诉讼系列案件，作为专利权人江南环保公司的代理人，在其关键专利被无效后受托加入团队，成功使一审法院撤销了被诉无效决定，使该系列案取得决定性胜利。