



## 精选文章

# 《专利法实施细则》和《专利审查指南》修改后专利无效宣告程序的变化

2023年12月11日，我国《专利法实施细则》（以下简称“《细则》”）完成新一轮修改，并于2024年1月20日起施行；与之同步地，2023年12月21日，国家知识产权局公布了修改后的《专利审查指南》（以下简称“《指南》”），以匹配修改后的《细则》的执行和落地。

此次《细则》和《指南》的修改内容是历年来修改幅度较大的一次，涉及专利申请、审查、运用、保护、管理和服务等各个方面。其中既包括对当下专利保护制度进一步细化的内容，也有与国际知识产权保护制度接轨的新增制度，旨在满足创新驱动发展和高水平对外开放的需要。

本文将专利无效宣告程序为切入点，对于修改后《细则》和《指南》中相关的实质条款在无效宣告程序中的适用进行探讨。

## 一、违背“诚实信用原则”纳入无效宣告理由

根据修改后的《细则》新增的第十一条及修改后的第六十九条第二款的相关规定：

*“第十一条 申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”*

*“第六十九条第二款 前款所称无效宣告请求的理由，是指被……或者本细则第十一条、第二十三条第二款、第四十九条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”*

同时，在修改后的《指南》第四部分第三章的第4.1节“无效宣告请求的审查范围”中新增：“合议组在下列情形可以依职权进行审查：（1）专利权的取得明显违背诚实信用原则的，合议组可以引入专利法实施细则第十一条的无效宣告理由进行审查。”

由上可知，“诚实信用原则”纳入了包括专利申请阶段及授权后无效程序在内的整个专利生命周期中，也为无效宣告请求人（以下简称“请求人”）提供了一个新的无效理由。

对于专利（专利申请）是否“违背诚实信用原则”的审查，笔者在下文中以无效宣告程序的视角进行分析，具体来说：

首先，作为请求人，可以根据《细则》新增第十一条对“诚实信用原则”的规定，举证涉案专利的申请人在申请过程中存在违背“诚实信用原则”的行为。由于该条款是原则性条款，故对请求人的举证责任要求非常严格，需要请求人进行全面、充分且无异议地证据披露，才可能达到举证目的，以说服合议组采信。另外，从实务角度，“违背诚实信用原则”的无效理由一般情况下可以考虑以“辅助角色”出现，以起到影响合议组心证的作用。

其次，修改后的《指南》将“违背诚实信用原则”纳入合议组“依职权审查”的情形，

但值得注意的是，在此处的表述是“专利权的取得明显违背诚实信用原则的……”。也即，如果涉案专利自身存在明显的诚信问题，如实验数据的雷同、编造等问题等，合议组有义务主动进行审查。但考虑到合议组的整体工作方向是依据无效请求理由进行审查，只有“明显”违背诚实信用原则，才可能触发合议组的主动“依职权审查”。因此，请求人在对目标专利提出无效宣告请求时，如掌握涉及“违背诚实信用原则”的证据，应当主动进行充分地举证和说理，将“违背诚实信用原则”纳入到无效宣告理由中。

关于专利申请是否“违背诚实信用原则”，之前的审查实践中审查员在审查程序中已经对此问题进行审查，尤其是在专利申请存在实验数据的雷同、编造等问题时，审查员会在审查意见中提出质疑，但所依据的是其他法条。此次《细则》修改后，此类审查意见将会有更明确的法条支撑。

随着修改后《细则》的生效，后续在无效宣告请求程序中预计会出现以涉案专利“违背诚实信用原则”为理由而被无效的案例。

## 二、“新颖性”规定的修改和适用

纵观众多公开的无效宣告请求审查决定书，决定要点大多是以新颖性、创造性为主要法律依据进行判定。此次《指南》在第二部分第三章“新颖性”章节中主要对“出版物公开”和“使用公开”部分进行了修改，并新增了规定，这对无效宣告程序的举证和证据范围会产生相应的影响。

### 1、关于“存在于互联网或者其他在线数据库中的资料”的规定

修改后的《指南》对“存在于互联网或者其他在线数据库中的资料”的定义为：“存在于互联网或者其他在线数据库中的资料是指以数据形式存储、以网络为传播途径的文字、图片、音视频等资料”，并明确了其获得的途径为：“存在于互联网或者其他在线数据库中的资料

应当是通过合法途径能够获得的，资料的获得与是否需要口令或者付费、资料是否有人阅读过无关。”值得注意的是，无效宣告程序的请求人往往需要通过访问专门的数据库或网站，比如需要通过 VPN 等方式访问域外数据库或网站，才能获得相应在先公开或在先使用的证据。此次《指南》修改明确了此类证据的获取要通过合法途径。在具体实务中，对于通过域外数据库或网站获取的证据，需要具备相应的证据形式，以证明证据的合法性。

另外，对于“未明确记载公开时间的网络公开的出版物”，对其公开日的确定一直是无效宣告程序中争议颇多的一个问题。修改后的《指南》对此问题进行了明确的规定：“对于网页上未明确发布日期或者发布日期存疑的资料，可以参考日志文件中记载的发布日期和修改日期、搜索引擎给出的索引日期、互联网档案馆服务显示的日期、时间戳信息或者在镜像网站上显示的复制信息的发布日期等信息确定公开日。”

对于“未明确记载公开时间的网络公开的出版物”的公开日，修改后的《指南》采用了列举方式和“……等”的表达方式，故在实务工作中，若当事人能够基于证据采用《指南》中列举的方式或其它合理方式证明网络出版物的公开日，则有望被合议组所采信。

## 2、新增“招标投标”为“使用公开”的规定

修改后的《指南》中将“招标投标”明确为“使用公开”的一种。根据招投标相关的规定，招标项目的资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息，除依法需要保密或者涉及商业秘密的内容外，应当按照公益服务、公开透明、高效便捷、集中共享的原则，依法向社会公开。

可见，除了《指南》中原先规定的能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式外，若招标投标信息中包含了具体的技术方案，其也可能成为有力的使用公开证据。故在实务工作中，笔者建议可以从招标投标运营平台或网站上进

行充分地检索，梳理出可能存在的证据线索，进而顺藤摸瓜找出有力的使用公开证据。

## 三、“创造性”规定的修改和适用

在无效宣告请求程序中，不具备创造性是常见的无效理由之一，修改后的《指南》在“创造性”部分对“确定最接近的现有技术”和“确定发明实际解决的技术问题”等方面进行了细化和补充，对无效宣告程序具有非常重要的指引作用。

### 1、关于“最接近的现有技术”的修改

修改后的《指南》在第二部分第四章“创造性”章节中，对“确定最接近的现有技术”小节中进行了重要补充，即增加了下述下划线部分的内容：“……应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或者相近的现有技术，其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。”

在专利申请审查程序及无效宣告程序中，在选择最接近的现有技术时，有时会以“共有技术特征的多少”为标准，而忽略现有技术的技术问题与发明要解决的技术问题是否相关联，从而导致创造性的评判出现偏差。修改后的《指南》首次明确，通常应当优先选择与本申请相同或者相近技术领域的且其技术问题也与本申请所要解决的技术问题相关联的现有技术，作为最接近的现有技术。

根据专利法第二十二条第三款对创造性的定义：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”

发明的创造性既可以来源于“技术问题的解决手段”，也可以来源于“技术问题的提出”。对于一项发明创造而言，发明人往往在研发工作中付出了大量的努力，发现了现有技术中所存在的技术问题，进而提出相应的解决方案。在此过程中，“技术问题的提出”使该专利（专利申请）相比现有技术具有专利法意义上的“突出的实质性特点”。

修改后的《指南》中关于“优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术”的要求，笔者认为这是对无效宣告程序中“最接近的现有技术”提出的更为严格的要求。作为请求人，需要关注“最接近的现有技术”中所要解决的技术问题和目标专利所要解决的技术问题是否存在“关联性”，并进行详细论述。

值得注意的是，修改后的《指南》中并未要求“最接近的现有技术”所要解决的技术问题和目标专利中所要解决的技术问题相同或一致，而是要求两者“相关联”。笔者对于“相关联”的理解为：“最接近的现有技术”中所要解决的技术问题在目标专利的技术方案中也是存在的。若是“最接近的现有技术”所要解决的技术问题在目标专利的技术方案中不存在，或者两者所要解决的技术问题属于不同的细分技术方向，那么两者之间的“关联性”较弱。如经分析，初步选择的“最接近的现有技术”属于这种“关联性”较弱的情形，则请求人要慎重考虑，建议进一步检索直至找到关联性高的“最接近的现有技术”。

## 2、关于“确定发明实际解决的技术问题”的修改

修改后的《指南》在第二部分第四章关于“创造性”章节对“确定发明实际解决的技术问题”的规定，补充了以下内容：“……特殊情况下，当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案。

重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或暗示。”

对“确定发明实际解决的技术问题”的修改主要体现在以下两个方面，笔者以举例方式进行解释。

其一是增加“可供选择的技术方案”为一种特殊的重新确定的技术问题的情形。此种特殊情形在实际研发和创新活动中较为常见。例

如，在研发过程中的“规避设计”中，为了避开竞品公司的专利而提供另外一种“可供选择的技术方案”，其所要解决的技术问题与竞品公司的专利往往是一致的。

其二是强调要“合理”确定发明实际解决的技术问题，既不要过于“泛化”，也不能过于“狭隘”。既要基于区别特征在发明中所能达到的技术效果，使重新确定的技术问题与该技术效果相匹配；又要谨防实际解决的技术问题带有“发明为解决该技术问题而提出的技术手段”。

针对如何“合理”确定发明实际解决的技术问题，修改后的《指南》中增加了一个案例：

本申请	最接近的现有技术
<p>权利要求： 一种消费电子设备，包括对用户进行账户授权的生物认证单元，该认证单元基于指纹和选自掌纹、虹膜、眼底、面部特征中的至少一种认证方式的组合。</p> <p>说明书： 通过至少两种认证可以使用户账户更加安全</p>	<p>公开了一种消费电子设备，仅基于指纹信息进行身份认证。</p>

其中，针对上述“本申请”中的“实际解决的技术问题”，若是认定为以下两种情况，则是错误的。

情况一：本申请实际解决的技术问题为“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”；

情况二：本申请实际解决的技术问题为“如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性”。

以上两种认定情形中分别包含了“区别特征本身”和“包含对区别特征的指引或暗示”，是不合理的。若采用上述的认定方式，则陷入了实际解决的技术问题为“带有发明为解决该技术问题而提出的技术手段”的误区，从而使

得“区别特征”变得“显而易见”，从而拉低专利（专利申请）的创造性高度。

修改后的《指南》明确了在“确定发明实际解决的技术问题”时，应做到“客观”和“合理”。无效宣告程序中“确定发明实际解决的技术问题”是非常关键的一步，有些请求人可能会尝试“混淆视听”，将目标专利的“实际解决的技术问题”框定得十分宽泛，或者直接将“区别特征”引入到“实际解决的技术问题”中，旨在拉低目标专利的创造性。修改后的《指南》明确了以上两种情况是“不合理”的，该规定为权利人提供了创造性答辩的有效抓手，可以从“实际解决的技术问题”源头去争辩目标专利的“创造性”。

对于权利人而言，在争辩目标专利的“发明实际解决的技术问题”时，为了让合议组采信，可以考虑从“重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹

配”出发，客观和合理地评述目标专利实际所要解决的技术问题。同时，这对专利申请文件的撰写也提出了相应的要求，即技术方案中核心或者重要的技术特征，需要在专利申请文件中对其技术效果进行详细且全面地描述和推导，这将对后续无效宣告程序有着很大的帮助。

综上所述，本文主要对于修改后的《细则》和《指南》中与无效宣告程序相关的实质条款进行分析和解读。其中，“诚实信用原则”首次被纳入无效宣告理由，并贯穿专利的整个生命周期；“新颖性”部分对于“存在于互联网或者其他在线数据库中的资料”的证据的相关规定进行了细化，并新增“招标投标”为“使用公开”的规定；“创造性”部分在对“确定最接近的现有技术”和“确定发明实际解决的技术问题”部分进行了细化和补充。

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。



朱娟

上海隆天律师事务所  
合伙人、律师、专利代理师

朱娟女士擅长专利FTO、侵权分析、专利无效、公众意见、专利申请、法律意见等知识产权实务工作，尤其在显示技术、新能源电池、新能源光伏、半导体领域及通信等多个技术领域具有深入的法律、技术和商业层面研究；同时，兼具大型跨国企业丰富的企业知识产权管理经验，擅长知识产权策略制定和执行，以及知识产权精细化和全流程管理等。朱娟女士自2022年10月加入隆天。