

中美欧以妨害公共利益为由的审查实践比较

因涉及妨害公共利益不予授权的中国专利申请虽不属普遍情形，但仍属于不符合《专利法》第5条的一个重要考虑因素。妨害公共利益，是指发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响。涉及妨害公共利益的申请不能是因滥用而造成妨害公共利益，¹而应是发明本身或唯一用途会导致妨害公共利益。

一、中美欧的规定及判例

中国《专利法》第五条规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。该条款的设置目的是为防止对可能引起扰乱社会、导致犯罪或者造成其他不安定因素的发明创造被授予专利权。²《专利审查指南》也列举了妨害公共利益的一些例子，例如严重污染环境、严重浪费能源或资源、破坏生态平衡、危害公众健康都属妨害公共利益。³

欧洲也有类似规定，EPO Art. 53 (a) 规定，一项发明如果其商业使用会妨害公共秩序或公德，则该发明不能被授权。⁴欧洲审查指南指出，该规定的目的是防止可能引起暴乱或破坏公共秩序，或导致犯罪或造成其他不安定因素的发明创造被授予专利权。⁵

在美国，类似法理体现在实用性规定 (utility requirement) 中。在 LOWELL v. LEWIS, 1817 中，巡回法院认为如果一项发明是用来毒害或杀害他人的，则该发明不能被授权。⁶法院的观点与公共政策

理论 (public policy doctrine or ordre public) 相符。

二、中美欧的立法目的或遵循的理论原则相同

根据欧洲规定和美国判例，可以看到欧美与我国在妨害公共利益方面的规定从立法目的或遵循的原则来说是相同的，即他人造成伤残，可能破坏公共秩序或造成不安定的发明创造是不能获得专利权的，体现了将保护具有垄断性和私权性的专利权与保护社会利益、公众健康的相结合。

妨害公共利益的发明创造不包括仅其实施为国家法律所禁止的发明创造。TRIPS 第2款规定，各成员为了维护公共利益或者社会公德，包括保护人类、动物或植物的生命或健康，或者避免对环境造成严重污染，有必要禁止某些发明在成员地域内进行商业性实施的，可以排除这些发明的专利性，但是以这种排除并非仅仅因为其法律禁止实施为限。⁷对于该规定的理解，换言之，就是这类发明创造禁止商业性实施的理由是否在于维护公共利益或者社会公德，而不是其它。中国《专利法实施细则》第10条的规定类似，欧洲 Article 53(a) 明确如此规定。

妨害公共利益不能是因为发明创造的滥用而导致，即应是发明创造本身或其唯一用途是否会导致妨害公共利益。中国《专利审查指南》和欧洲审查指南⁸

¹ 《专利审查指南》第二部分第一章 3.1.3

² 《中国专利法详解》第13页

³ 《专利审查指南》第二部分第一章 3.1.3

⁴ Article 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

⁵ Matter contrary to "ordre public" or morality

Any invention the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality is specifically excluded from patentability. The purpose of this is to deny protection to inventions likely to induce riot or public disorder, or to lead to criminal or other generally offensive behaviour (see also F II, 7.2).

⁶ "All that the law requires is, that the invention should not be frivolous or injurious to the well-being, good policy, or sound morals of society. The word "useful," therefore, is incorporated into the act in contradistinction to mischievous or immoral. For instance, a new invention to poison people, or to promote debauchery, or to facilitate private assassination, is not a

patentable invention."

⁷ Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect order public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.

⁸ Offensive and non offensive use

Special attention should be paid to applications in which the invention has both an offensive and a non-offensive use, e.g. a process for breaking open locked safes, the use by a burglar

都有相關規定。

三、中美歐的實踐

雖然中美歐在妨害公共利益方面的立法宗旨相同，但中國與美歐的審查或審判實踐卻不盡相同。根據中國知識產權局復審委官網公布的案件，可以看到其中有相當比例是食品、化妝品領域的案件以妨害公共利益為由被駁回或無效。這些申請或專利被認為妨害公共利益，都是以藥監局等部門的行政規定為主要依據，認為屬於妨害公共利益的情形。根據歐洲專利局官網公布的上訴案件，歐洲沒有類似情形。美國的判例也沒有類似情況。

1. 美國實踐：

美國判例 *Juicy Whip, Inc. v Orange Bang, Inc.* (Fed. Cir. 1999) 中，被告 Orange Bang 以原告 Juicy Whip 的專利故意欺騙消費者為理由提出無效，地方法院據此宣告該專利無效。但上訴法院認為一項發明不能因為它有欺騙公眾的可能就不能授權，《專利法》賦予了專利權人阻止他人使用該專利技術，但專利局並不被賦予替代警察的權利。專利局不是行政部門，一項發明能否合法化上市，還需要其他部門的批准，就好比一個藥品獲得了專利，但只有經過 FDA 的批准才能夠上市銷售一樣。⁹

2. 歐洲實踐：

根據 EPO 公布的上訴案件，EPO 以 EPO Art. 53(a) 拒絕的申請或專利絕大多數都是生物領域案件，如人類胚胎的商業使用等，即屬於 Rule 28¹⁰ 規定的情形。

being offensive but the use by a locksmith in the case of emergency non-offensive. In such a case, no objection arises under Art. 53(a).

⁹ The Court found that there was no basis for holding that an invention was unpatentable for lack of utility simply because it has the capacity to fool some members of the public.

The Court noted that Juicy Whip's drink machine was perfectly legal, and if Congress didn't like it, they were free to change the law. However, it was not the job of the USPTO to displace the police powers of the States and promote the health, order, peace, and welfare of the community.

• The patent system is not a regulatory body, it only gives you the right to exclude others. It is for other agencies to determine if the invention can be legally marketed.

For example, even if you can get a patent on a drug, you can't sell the drug until you get approval by FDA.

¹⁰ Rule 28

Exceptions to patentability

(1) Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular,

只有極個別案例涉及其他情形，例如，T0149/11 案是因為該專利申請的權利要求 13 的商業使用觸犯了人權，因此妨害公共秩序，而落入 Article 53(a) EPC 規定的不授予專利的范疇。¹¹T0866/01 案是歐洲申請（EP92902903.1）的權利要求 1 的組合物包含致死量的麻醉劑，權利要求 4 定義了給藥劑量，但其中的給藥劑量是依據哺乳動物體重來計算的。上訴委員會（Board of Appeal）認為由於哺乳動物包括人，因此權利要求 4 屬於 Article 53 (a) 規定的違反公共利益的情形。在異議程序中，專利權人將哺乳動物修改為低等哺乳動物之後，克服了該問題。¹²

3. 中國實踐及與歐美的比較：

1) 案例

案例一

發明名稱為“對老化食用油進行復鮮的方法”的中國專利申請（申請號 200680026451.6），權利要求保護的方法是通過加入棕櫚酸抗壞血酸酯而對老化的含有 PUFA 的食用油或含有此類油的組合物進行復鮮的方法，實質審查以權利要求不符合《專利法》第 5 條 1 款的規定駁回了該申請。經過復審，合議組維持了駁回決定。合議組評述，妨害公共利益，是指發明創造的實施或使用會給公眾或社會造成危害，或者會使國家和社會的正常秩序受到影響。本申請中所述的復鮮方法處理的老化的食用油，已經發生變質或者被大眾認為變質，其營養價值降低，並且會產生有害於人體健康的物質，而該老化食用油進行復鮮的方法，僅僅改善食用油的感官品質，即掩蓋油脂劣變氣

concern the following:

(a) processes for cloning human beings;

(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;

(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;

(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

(2) Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.

¹¹ The Board considers that “ordre public” must be seen in particular as defined by norms that safeguard fundamental values and rights such as the inviolability of human dignity and the right of life and physical integrity.

¹² The composition of claim 4 wherein the dosage form provides between 0.15 and 0.35 ml per kg of a maximum body weight of a lower mammal.

味，给人造成油脂质量良好的假象，并不能去除食用油老化产生的有害于人体健康的物质，长期食用此类已经变质的食用油会对人体健康构成危害。因而该对老化食用油进行复鲜的方法的使用会妨害公共利益，属于《专利法》第5条第1款规定的不能授予专利权的申请。

上述中国专利申请对应的欧美申请，在审查中并没有遇到类似的审查意见。EPO 还于 2015 年 7 月 8 日签发了授权通知书，其接受的权利要求 1 就是中国专利申请实审阶段的权利要求 1。美国申请虽然没有被授权，但整个审查程序涉及的只是创造性问题，妨害公共利益的问题从来没有提及。

案例二

发明名称为“苯氧基乙胺衍生物作为防腐剂的用途、防腐方法和组合物”的中国专利申请（申请号 201080055926.0）。实审于 2014 年 10 月 17 日发出驳回决定，驳回理由是：权利要求 2 请求保护式(I)化合物或其盐作为化妆组合物、皮肤用组合物或药物组合物的防腐剂的用途，然而式(I)所示的苯氧基乙胺衍生物及其盐不属于卫生部颁布的《化妆品卫生规范》中许可使用的安全的防腐剂，且其是现有技术中公开的存在健康危害的化合物，并且本申请对于苯氧基乙胺的安全用量没有记载，没有足够的证据表明在何种情况下使用是安全的。因此，由于权利要求 2 的使用会给公众的身体健康造成危害，进而对社会造成危害，妨害公共利益，属于《专利法》第 5 条规定的不能授予专利权的申请。合议组于 2016 年 6 月 12 日签发复审决定书，维持了驳回决定。

该中国专利对应的欧美申请都已授权，且授权的权利要求包括将所述化合物用于化妆品的应用且没有对用量进行限定。

案例三

发明名称为“杀虫化合物混合物”的中国专利申请（申请号为 200880118847.2），权利要求书 1 是，包含组分 A 乙虫腈和组分 B 甲胺磷的组合物。审查员以包括农业部、发改委的几个部委公告第 632 号（禁止包括甲胺磷在内的五中高毒有机磷农药在农业上使用）为依据，认为该权利要求妨害公共利益，于 2014 年 12 月 09 日以权利要求第 1-4 项、说明书及说明书摘要属于《专利法》第 5 条规定的不能授予专利权的范围为由驳回了该申请。在复审中，申请人删除了甲胺

磷，将其替换为毒死蜱，并将说明书、摘要中涉及“甲胺磷”的内容删除。基于该修改文本，复审委于 2015.12.22 日签发复审决定书，撤销了驳回决定。

该中国申请没有对应的美国申请，对应的欧洲申请由于缺乏单一性而被申请人放弃该申请。

案例四

专利号为 03806097.3 的授权专利，授权公告时的权利要求共 8 项，涉及的技术方案为用含有雷托巴胺或其盐的猪的饲料添加剂改善生长后期的猪的猪肉品质的方法，以及包含雷托巴胺的饲料添加剂。该专利于 2011 年 10 月 17 日被全部无效。复审委评述，专利雷托巴胺为肾上腺素受体激动剂，属于瘦肉精的一种。本领域公知，用瘦肉精作为饲料添加剂喂养猪，会由于瘦肉精在猪内脏中的残留而造成对人体的危害，因而雷托巴胺为农业部、卫生部、国家药品监督管理局明令禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种。本专利请求保护的饲料添加剂中使用了雷托巴胺，其实施将会影响公众的身体健康，对社会公众造成危害。因此，本专利为妨害公共利益的发明创造，根据《专利法》第 5 条的规定，不能被授予专利权。

该中国申请没有对应的欧洲申请，对应的美国申请不涉及妨害公共利益的问题，是因为缺乏创造性被驳回。

2) 专利审查不同于行政部门的审查

在中国，审查员以妨害公共利益为由拒绝给予授权的食品、化妆品或农药领域的申请或无效专利，大多是基于中国国家行政管理部门如药监局或农业部的规定而审查的。如果权利要求中的物质是行政管理部门的规定所明确禁止使用的，则审查员会认为该物质的所述使用属于妨害公共利益情形，上述案例三和四都属于这种情况。

审查员在审理案件时，以行政管理部门的规定作为判断的主要依据，是有一定道理的。作为审查员，虽然审查指南中罗列了一些妨害公共利益的情形，但在审查具体案件时，审查员并没有明确的可操作性标准来衡量一项发明创造是否属于妨害公共利益。然而，行政管理部门的规定通常都是在经过技术专家论证和考证之后慎重做出的，至少在规定生效期内，在该时期的认识水平上，被明令禁止的物质可以帮助审查员判断是对公众健康有危害的物质，据此来判断是妨

害公共利益的。

但需要避免的是，审查员切忌充当起行政管理部门的职责，不是从专利申请角度来审查案件，而是从市场准入角度来审查。众所周知，出于安全考虑，食品、药品、化妆品在上市之前都必须经过相关行政审批许可，药监局对请求上市的药品、化妆品进行审查，考核其有效性和安全性是否满足上市要求。专利是用来鼓励技术创新，为专利权人提供阻止他人无偿使用其发明创造的权利。专利制度和药监局等行政规定的立法目的不同，审查标准也自然不同。欣慰的是，复审委在审查中对此有清晰的认知。例如，针对中国专利申请（申请号 200710307789.5）的驳回决定，在复审委于 2012 年 8 月 21 日签发的复审决定中，合议组认为，《专利法》第 5 条第 1 款规定对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权，目的在于防止可能扰乱正常社会秩序、导致犯罪或者造成其它不安定因素的发明创造被授予专利权，而不是要求专利行政部门替代发明所属技术领域的监督管理部门对相关技术的商业性实施进行管控。然而，笔者注意到，复审委也有不同的审查结果，如本文案例二。案例二中的化合物并不是被明令禁止的物质，虽然该类化合物没有出现在《卫生部卫生规范》中所列允许添加的防腐剂中，但也不是被明令禁止使用的物质。该案件目前正在行政诉讼程序中，笔者期待着法院的观点。

四、建议

由于妨害公共利益的申请不授予专利权或者授权后也是被无效的理由，在面临可能涉及妨害公共利益的发明创造时，申请人需要认真考虑如何避免或克服权利要求落入这个不授权范畴。鉴于此，笔者建议如下：

1. 当一项发明创造具有可能涉及妨害公共利益的风险时，在撰写申请文件时，尽可能从不同的角度多层次地描述技术方案，并为各种技术方案提供实施例，为日后审查过程中修改文件，删除其中不合法的内容、保留合法的内容，使申请具有授予专利权的可能性做准备。
2. 随着时间的推移和社会的进步，公共利益的内涵和外延也在不断地发生变化，当前被认为妨害公共利益的发明创造可能在以后会发生认识的转变。因此，对于目前审查员以妨害公共利益为由不予授权的专利申请，尤其是一些 PCT 申请在进入中国后才意识到面临妨害公共利益的问题，但从商业利益角度而言获得专利权至关重要，则申请人可以考虑尽可能地使该专利申请处于存活状态，期待着将来可能发生的审查动向的改变。
3. 由于中国审查实践有别于欧美之处，因此需要欧美申请人在撰写申请文件时能提前做好准备和布局，为日后进入中国留有修改的退路。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

吴小瑛：合伙人、资深专利代理人、英德化学生物代理部经理：LTBJ@lungtin.com



吴小瑛

(合伙人、资深专利代理人、英德化学生物代理部经理)

吴小瑛女士擅长药学、化学、生物学、材料学等技术领域的专利申请文件撰写、审查意见答复、专利复审、无效和行政诉讼业务，并提供专利的侵权分析意见。吴女士具有丰富的专利代理经验，尤其是撰写了大量中文和英文的申请文件，其中有相当数量的 PCT 申请和美国申请文件。除了中国专利申请的代理业务，吴女士还为中国大陆和港澳台申请人办理国外申请案件，已处理过数百件的美国、欧洲等主要国家或地区的专利申请的审查意见答复。

2013 年 荣获中华全国专利代理人协会评选的专利代理行业第一批高层次人才“专利文件撰写类型”的高层次人才

2013 年 被最高人民法院指定为诉讼专利代理人

2015 年 担任全国专利代理人资格考试实务科目阅卷老师

2016 年 入选国家知识产权专家库专家，研究领域为知识产权服务业综合管理

2017 年 被世界中医药学联合会“一带一路”标准与健康产业联盟任命为理事