

北京市高級人民法院 2011年知識產權審判新發展 (專利部分節選)

—北京市高級人民法院知識產權庭—

專利行政案件

關於區別技術特徵是否屬於常規技術手段或是否產生意外技術效果的認定

在創造性的判斷中,如果認為某項技術特徵屬於本領域的常規技術手段,或者認為該技術特徵沒有產生意料之外的技術效果,專利複審委員會可以要求無效宣告請求人提供相應的證據。同樣,在相關訴訟中,法院在必要時也可要求專利複審委員會或無效宣告請求人提供相應的證據。

在扎爾曼技術株式會社訴專利複審委員會、深圳市超頻三科技有限公司發明專利無效行政糾紛一案¹中,本專利係扎爾曼株式會社為專利權人的名稱為“散熱器”的發明專利,超頻三科技公司請求專利複審委員會宣告本專利無效。專利複審委員會認為,本專利獨立權利要求與對比文件1的三點區別在結合對比文件2的基礎上均是所屬技術領域的技術人員容易想到的技術方案,故本專利獨立權利要求不具備創造性,在此基礎上本專利全部權利要求均不具備創造性。專利複審委員會決定宣告本專利全部無效,一中院²維持了專利複審委員會的審查決定。

北京市高級人民法院二審認為,本專利權利要求2與對比文件2相比較,其區別特徵在於:1、本專利權利要求2不需要對散熱器片摺疊至預定角度;2、本專利權利要求2中的墊片向一個方向摺疊,不侵佔鄰接摺疊部的空間,而對比文件2中的凹部22與突部23對應存在,在各散熱器片緊密接觸時,突部23會陷入到鄰接散熱器片的凹部22中。由此可見,本專利權利要求2所限定的結構技術特徵並沒有被對比文件2所公

開,其所實現的技術效果也完全不同於對比文件2的技術效果,本領域技術人員在現有技術條件下只有付出創造性勞動,才能實現本專利權利要求2的技術方案,即本專利權利要求2具備《專利法》第二十二條第三款規定的創造性。專利複審委員會在沒有相關證據支持的情況下,即認定權利要求2的技術方案屬於本領域的常規技術手段,亦沒有產生意料之外的技術效果,缺乏事實依據。

關於在確定專利技術方案時如果權利要求對某個技術術語有明確定義則不宜作出與該定義不同解釋的認定

發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,如果專利權利要求對某個技術術語有明確的定義,在確定專利技術方案時則不宜作出與該定義不同的解釋。

在崔軍訴專利複審委員會及趙東紅“測定人體反應時的方法及其裝置”的發明專利無效糾紛一案中,³本專利的獨立權利要求為:“1、一種測定人體反應時的方法,其特徵是它包括如下步驟:……c)用儀器記錄下直接反應時和間接反應時;所述直接反應時是,當信號燈發光或發聲器發聲後,受試者手離開啓動鍵的時間,它反映受試者對信號燈或發聲器的反應時間;所述間接反應時是,當信號燈發光或發聲器發聲後,受試者手按下反應鍵的時間,它反映受試者對信號反應判斷及動作快慢。”崔軍以本專利不符合《專利法》第二十六條第三款、第二十二條第三款的規定等為由,請求專利複審委員會宣告本專利無效。專利複審委員會經審查認為,根據本專利權利要求1的限定可知,權利要求1中的“間接反應時”是當信號燈發光或發聲器發聲後,受試者的手離開啓動鍵到正確按下反應鍵的時間,故決定維持本專利有效。一中院認為,根據權利要求1記載的“所述

間接反應時是，當信號燈發光或發聲器發聲後，受試者手按下反應鍵的時間，它反映受試者對信號反應判斷及動作快慢”來看，“間接反應時”起始點是信號燈發光或發聲器發聲，並非“受試者的手離開啟動鍵”，故專利複審委員會對權利要求1中“間接反應時”的認定錯誤，其對本專利權利要求1的創造性審查有誤，判決撤銷專利複審委員會的審查決定。

北京市高級人民法院二審認為，本專利權利要求1和附件1的區別技術特徵在於，附件1沒有公開本專利權利要求1中“用儀器記錄下間接反應時，所述間接反應時是，當信號燈發光或發聲器發聲後，受試者手按下反應鍵的時間，它反映受試者對信號反應判斷及動作快慢”。根據本專利權利要求1的記載，“間接反應時”起始點是信號燈發光或發聲器發聲，並非“受試者的手離開啟動鍵”。趙東紅雖然強調“間接反應時”包含了手離開啟動鍵的過程，但其在原審訴訟中亦認可“間接反應時”的起點是反光或發聲。專利複審委員會認定本專利權利要求1中的“間接反應時”是受試者的手離開啟動鍵到正確按下反應鍵的時間，既未與本專利權利要求1的上述記載保持一致，亦與作為專利權人的趙東紅的陳述相悖。因此，一中院有關專利複審委員會對本專利權利要求1中的“間接反應時”的認定錯誤的判斷是正確的。

關於創造性判斷中區別技術特徵是否屬於公知常識的認定

在創造性判斷中，如果現有技術中給出將區別特徵應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啓示，且這種啓示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術並獲得要求保護的發明，則可以認定該區別技術特徵屬於公知常識。但是，認定區別技術特徵屬於公知常識通常應當有教科書或者工具書等證據佐證，或者特殊情況下難以提供上述證據時，應當進行充分的說明，不能僅僅以“斷言”的形式說明。

在株式會社高永科技與專利複審委員會、CKD株式會社發明專利權無效行政糾紛一案中⁴，對比文件未公開本專利以下技術特徵：“工作檯具有設置在其一側的預定的基準面”、“發光裝置，其安裝於所述圖像獲取裝置的一側，用於產生和發射具有預定波長的光”、“控制單元將從安裝於所述圖像獲取裝置

的一側的所述發光裝置產生的光照射到設定於所述工作檯的一側的基準面，隨後通過所述圖像獲取裝置接收反射光的圖像，測量垂直距離，從而恆定地維持所述測量對象和所述圖像獲取裝置之間的焦距”（簡稱技術特徵B）。專利複審委員會和一中院均認為，雖然對比文件對具體的對焦過程均未作出詳細描述，但在現有技術中進行三維圖像的測量都需要將測量對象和圖像獲取裝置對焦，維持測量對象和圖像獲取裝置之間焦距恆定，最終使得測量對象能夠在圖像獲取裝置的成像面上精確成像，對焦都需要以一個面作為對焦的基準面，並利用自然光或者光源發出的光來實施這一過程，這是本領域技術人員都知道的且是必然的過程。至於所述基準面是利用測量對象如待測印刷電路板的待測面還是在工作檯上設置，用於對焦的光是利用自然光、或是單獨設置一個發出預定波長的光的激光源、或是圖像獲取裝置本身的光源，以及對焦是手動還是利用控制裝置實施的自動方式，都不會給對焦過程本身帶來實質上的顯著變化，本專利說明書中也未對該技術特徵所帶來的技術效果進行任何詳細的描述，因此技術特徵B不能使得本專利具有突出的實質性特點和顯著的進步。

北京市高級人民法院二審認為，技術特徵B通過恆定地維持所述測量對象和所述圖像獲取裝置之間的物距，以解決測量中因測量對象本身發生變形導致圖像測量精度差的技術問題。沒有證據證明在相同或相近技術領域中在測量時恆定地維持所述測量對象和所述圖像獲取裝置之間的物距以確保或提高測量精度是公知常識。即使上述技術內容屬於公知常識，測量中所使用的方法、設備、計算方式、所選擇光源等具體的實施方式仍然可以使整體技術方案具有新穎性、創造性。不能以測量過程中恆定地維持所述測量對象和所述圖像獲取裝置之間的物距以確保或提高測量精度是公知常識而認為實現這一技術目的各種具體實施測量的方法、設備均屬於公知常識。本專利權利要求1所限定的技術方案中，恆定地維持物距是實現發明目的不可或缺的重要組成部分。本領域技術人員通過閱讀說明書明確知曉後續的測量、計算均要以前期測量物距為基礎。而本專利權利要求1採用具有預定波長的光能夠確保物距測量的精確度。綜上，本專利能夠通過“利用預設基準面以及維持物距恆定”，進而實現對測量對象本身變形的隨時調焦，實現

了準確測量被測物的發明目的。二審法院遂改判撤銷原審判決和被訴決定。

關於缺乏合理因素推導出的技術內容不能作為判斷新穎性及創造性證據的認定

在判斷新穎性及創造性時，均需要將與專利技術方案最接近的一篇現有技術作為對比文件，而專利法意義上的現有技術應當是在申請日以前公眾能夠得知的技術內容，即其應當在申請日以前處於能夠為公眾獲得的狀態，並包含有能夠使公眾從中得知實質性技術知識的內容。因此，現有技術應當充分披露相關實質性技術知識，不能用沒有合理因素所推導出的技術內容來進行新穎性、創造性的判斷。技術啟示應當是明確的指引，而不應進行推定。

在豪佳電子股份有限公司與專利複審委員會、威虎公司、廣州大凌實業股份有限公司實用新型專利權無效行政糾紛案中⁵，豪佳公司係本專利的專利權人，威虎公司、大凌公司均請求宣告本專利無效。附件 2.1 係某國外網站的網頁及翻譯件。該相關網頁上載有《數字圖像轉換器》一文的内容與附圖。專利複審委員會和一中院均認為，本領域技術人員由附件 2.1 所公開的內容或結合公知常識可以得到本專利權利要求 1 與現有技術存在的三點區別技術特徵，由此認定本專利權利要求 1 不具備創造性。

北京市高級人民法院二審認為，在實用新型專利創造性判斷中，現有技術通常應當是記載了產品的形狀、結構等技術內容的專利文獻、科技期刊、論文等技術資料；如果現有技術為附圖時，該附圖應當完整地公開相關技術特徵。本案中，附件 2.1 由附圖及文字組成，其中附圖係該《數字圖像轉換器》產品的照片，僅僅公開了部分外觀，未公開其內部結構；文字內容描述了《數字圖像轉換器》功能及使用方式，但並未對產品的形狀、結構作任何描述。本專利與現有技術的區別技術特徵之一為本專利權利要求 1 中裝置的底支架結合在架體下部，底蓋從下部結合固定，從附件 2.1 附圖披露的外部結構無法看到該產品內部是否存在底支架、底蓋以及與架體的連接方式，本領域技術人員也不能毫無疑義地推知其內部的結構。因此，附件 2.1 沒有公開上述區別技術特徵。一中院及專利複審委員會認定附件 2.1 公開了上述區別技術特徵依據不足。

關於技術方案的認定

專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案，而技術方案是對要解決的技術問題所採取的利用了自然規律的技術手段的集合。技術手段通常由技術特徵來體現。未採用技術手段解決技術問題，未獲得符合自然規律的技術效果的方案，不屬於專利保護的客體。因此，是否存在需要解決的技術問題，是否利用了自然規律解決了該技術問題是認定申請方案是否屬於技術方案的核心。

在友達光電股份有限公司與專利複審委員會發明專利駁回複審行政糾紛案中⁶，本申請權利要求 1 請求保護一種像素陣列，其採用的解決方案是該像素陣列由多個第一像素構成，該第一像素至少包括一次像素以及配置在該次像素側邊的第一定址像素。專利複審委員會及一中院均認為，本申請上述方案要解決的問題是提供一種像素陣列的構成方式，但上述方案只給出了像素陣列的構成和各像素的位置配置關係，其既沒有給出構成該像素陣列的一次像素、定址像素的具體物理結構、材料、或功能，也沒有給出所述像素相互間的具體連接關係，而只是對像素陣列的構成進行了人為規定，這種人為規定不屬於技術手段，其沒有解決技術問題，更無法推知其所要達到的技術效果，因此本申請權利要求 1 不是專利法意義上的技術方案。

北京市高級人民法院二審認為，本申請說明書載明，本申請是針對觸控式面板接觸加壓後產生分辨率不足、接觸壓力大容易損害面板以及發光效率低、耗電量高等技術問題而提出的發明申請。針對上述技術問題，本申請權利要求 1 採用次像素用於顯示影像以及定址像素用於定位，並限定了定址像素與次像素之間的位置關係。由上述像素結構組成的像素陣列用於構成一種非接觸式的面板輸入裝置，利用圖光筆類的傳感器接收由像素結構中的定址像素所發出的電磁波來進行定位，確認所需輸入的位置。此外，本申請權利要求 2 及說明書中均披露，定址像素使用可產生不可見光波長的電磁輻射波的材質。根據上述內容，本領域技術人員使用上述技術方案可以解決所述的技術問題。因此，本申請屬於技術方案，符合《專利法實施細則》第二條第一款的規定。原審判決及被訴決定認為上述方案不是專利法意義上的技術方案缺乏依據。

關於相關領域產品設計趨勢不影響外觀設計專利授權的認定

外觀設計專利制度存在的基礎和授予外觀設計專利權的主要目的,在於促進產品外觀的改進,增強產品的市場競爭力,美化生活或者工作的環境和氛圍。在外觀設計領域,也始終存在着追求樣式新穎、風格時尚、美觀大方、賞心悅目設計效果的趨勢。是否符合相關領域產品外觀設計的基本趨勢,不是判斷某一產品外觀設計是否應當授予專利權的衡量因素。

在上海羅恩網絡信息有限公司(簡稱羅恩公司)訴專利複審委員會、蘋果公司“移動式通訊裝置”外觀設計專利權無效行政糾紛一案⁷中,羅恩公司針對蘋果公司擁有的本專利提出無效宣告請求,專利複審委員會決定維持本專利有效。羅恩公司在原審訴訟中主張本專利“較大的顯示區域,較小的輸入區域”的外觀設計特徵屬於同類產品的“慣常設計”的觀點,但因未提交相應證據。一中院判決維持本專利有效。

羅恩公司二審中將其無效宣告審查程序中提交的4份對比文件以及本專利的顯示區域、輸入區域在整個機身中所佔比例進行了統計對比:對比文件1中的顯示區域佔比為51.6%,輸入區域佔比為39.7%;對比文件2中的顯示區域佔比為55.1%,輸入區域佔比為32.2%;對比文件3、4中的顯示區域佔比為60%,輸入區域佔比為28%;本專利的顯示區域佔比為65%,輸入區域佔比為15%。在此基礎上羅恩公司二審主張,在本專利申請日之前,本領域產品的外觀設計趨勢是顯示區域越做越大,輸入區域越做越小,本專利僅僅是在這樣的趨勢下,稍稍增大了顯示區域,縮小了輸入區域;相對於對比文件3、4,本專利的顯示區域僅僅大5%,以目測方式基本已經看不出區別了;對比文件1-4中顯示區域均超過50%,而輸入區域均小於50%,按照普通公眾的理解,上述對比設計均符合“較大的顯示區域、較小的輸入區域”的外觀特徵,故本專利的外觀設計特徵在申請日之前早已存在,本專利不符合《專利法》第二十三條的規定。北京市高級人民法院二審認為,是否符合相關領域產品外觀設計的基本趨勢,不是判斷某一產品外觀設計是否應當授予專利權的衡量因素。羅恩公司關於在本專利申請日之前本領域產品存在顯示區域越做越大、輸入區域越做越小的外觀設計趨勢,本專利僅僅是在這樣的趨勢下稍稍增大了顯示區

域、縮小了輸入區域,因而本專利不符合《專利法》第二十三條規定的上訴理由不能成立。

關於無效請求人在二審訴訟中不得變更涉案專利不具創造性的證據組合方式的認定

在評價發明創造是否具備創造性時,可以將一份或多份現有技術中的不同技術內容組合在一起對要求保護的發明進行評價。對於無效請求人主張的涉案專利不具備創造性的證據組合方式,專利複審委員會通常應分別予以審查並得出無效請求是否成立的結論。人民法院在審查專利無效審查決定的合法性時,通常審查專利複審委員會是否評判了無效請求人指出的證據組合方式。無效請求人在訴訟中變更證據組合方式的,由於變更後的證據組合方式未經專利複審委員會審查且不是其作出被訴決定的基礎,故人民法院通常也不予審查。

在廣東美的製冷設備有限公司(簡稱美的公司)訴專利複審委員會及珠海格力電器股份有限公司(簡稱格力公司)“控制空調器按照自定義曲線運行的方法”發明專利權無效行政糾紛一案⁸中,美的公司請求專利複審委員會宣告本專利無效,並提交了6份附件。美的公司在無效審查程序中主張本專利權利要求1-7不具備創造性的具體理由是:(1)本專利權利要求1-7相對於附件1、2的結合不具有創造性;(2)權利要求1、2相對於附件1、3及公知常識,或相對於附件4、3及公知常識的結合不具有創造性;(3)在獨立權利要求不具備創造性的情況下,其從屬權利要求3-7也不具有創造性。在專利複審委員會維持本專利有效後,美的公司訴至一中院。一中院判決維持專利複審委員會的審查決定。

北京市高級人民法院二審訴訟中,美的公司中主張本專利權利要求1相對於附件1或結合公知常識或結合附件3不具備創造性、本專利權利要求1相對於附件4或結合公知常識或結合附件3不具備創造性、權利要求2相對於附件1或結合公知常識或附件3不具備創造性、權利要求2相對於附件4或結合公知常識或附件3不具備創造性。北京市高級人民法院二審認為,美的公司在二審訴訟中主張本專利的權利要求1、2無效的對比文件的組合方式已不同於其在無效審查行政程序中的相應主張,而其在二審訴訟中主張本專利的權利要求1、2無效的對比文件的組合方式係未經專利複審委員會及一中院審查

的新主張,故對該主張不予審查,美的公司如堅持該主張,可依法另行向專利複審委員會提出無效宣告請求。

關於專利複審委員會未中止無效審查程序可能損害專利權人利益的認定

在專利權無效審查過程中,如果存在專利權屬民事糾紛,當事人可以請求專利複審委員會中止無效審查程序。《審查指南》雖然也規定無效宣告請求程序可以因相關專利權屬糾紛而中止審查,但同時規定中止期限不超過一年,且在無效宣告程序中專利複審委員會指定的期限不得延長。《審查指南》的上述規定在給專利複審委員會的無效審查工作帶來規範、高效、便捷等利益的同時,也要求專利複審委員會承受相應的風險。因此,《審查指南》的前述規定雖然保障了無效審查程序的效率,但相應的無效審查決定亦可能因為專利複審委員會未延長中止期限導致專利權人的合法利益受到損害而被撤銷。

在丹東北方環保工程有限公司(簡稱丹東北方公司)訴專利複審委員會及孫雅申“雙級過濾式自動清洗過濾器”實用新型專利無效行政糾紛一案⁹中,本專利的原專利權人為趙清娥。2009年7月17日,孫雅申針對本專利提出無效宣告請求。在此前2009年4月17日,國家知識產權局針對丹東北方公司因權屬問題就本專利提出的中止程序請求作出決定,自2009年3月31日起至2010年3月31日,對該專利申請或專利執行中止。2009年9月14日,遼寧省瀋陽市中級人民法院作出一審判決,確認本專利歸丹東北方公司所有。2009年12月17日,遼寧省高級人民法院作出判決((2009)遼高民三終字第224號民事判決書,簡稱第224號判決),維持一審判決。2010年1月5日,專利複審委員會向趙清娥和孫雅申發出口審通知,並於2010年4月1日進行了口頭審理。2010年4月16日,國家知識產權局針對丹東北方公司提出延長期限請求作出《延長期限審批通知書》,不同意延長國家知識產權局於2009年4月24日發出的《中止程序請求審批通知書》中規定的期限,理由是本專利處於無效宣告程序中,中止期限已屆滿。2010年4月28日,專利複審委員會作出第14860號審查決定,以本專利的權利要求1不具備新穎性為由,決定宣告本專利全部無效。2010年5月7日,丹東北方公司收到第224號判決後,依據第224號判決向國家知識產權局專利局提出著錄項目變更

請求。專利局於2010年7月21日向丹東北方公司發出手續合格通知書,告知丹東北方公司本專利的專利權人已經變更為丹東北方公司。2010年8月12日,丹東北方公司就第14860號決定提起訴訟。

一中院認為,第224號判決已經終審判決確認丹東北方公司為本專利的專利權人,由於趙清娥並未向專利複審委員會如實陳述本專利經司法程序已經確認歸丹東北方公司所有,致使真正的專利權人丹東北方公司並未參加包括口審在內的全部行政程序,造成專利複審委員會作出的第14860號決定存在程序錯誤。鑒於趙清娥作為本專利的原權利人在無效宣告程序中未依法履行保護本專利的權利,其並未針對無效宣告請求人孫雅申提出的無效宣告理由和事實發表意見,從而放任本專利被宣告無效,故專利複審委員會應當在聽取丹東北方公司的意見後重新作出審查決定。因此,專利複審委員會作出第14860號決定的主要證據不足,程序違法,應予撤銷。一中院故判決撤銷被訴決定並由專利複審委員會重新作出審查決定。專利複審委員會不服原審判決提起上訴。

北京市高級人民法院二審認為,本專利在無效審查程序中雖已有生效司法判決確認丹東北方公司為本專利的專利權人,但專利複審委員會在作出第14860號決定時並不知道相關司法裁判情況,且本專利的專利權人變更也發生在第14860號決定作出之後。因此,一中院以趙清娥未告知專利複審委員會相關司法裁判情況導致丹東北方公司未參加無效審查程序為由,認定專利複審委員會作出第14860號決定程序違法缺乏依據。但是,由於本案的無效宣告請求是在遼寧省瀋陽市中級人民法院一審判決本專利歸丹東北方公司所有後才由孫雅申向專利複審委員會提出的,且在專利複審委員會無效審查程序中,遼寧省高級人民法院已終審判決確認本專利歸丹東北方公司所有。雖然第14860號決定僅以不具有新穎性為由宣告本專利權無效,但第224號判決是在第14860號決定作出後才送達丹東北方公司,且本專利的原專利權人趙清娥亦未及時告知專利複審委員會第224號判決有關本專利權屬問題的終審判決內容,並鑒於本專利的真正專利權人丹東北方公司並未參加相應的無效審查程序,一中院為切實保護其合法利益,判決專利複審委員會在保障各方當事人合法權利的基礎上重新作出審查決

定並無不當。■

(撰稿:劉曉軍 審稿:陳錦川)

¹ 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 784 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 1283 號行政判決書。

² 本文中的“一中院”即北京市第一中級人民法院,下同。

³ 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 751 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 818 號行政判決書。

⁴ 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 464 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2009)一中知行初字第 1966 號行政判決書。

⁵ 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 322 號行政判決書和

北京市第一中級人民法院(2009)一中知行初字第 1320 號行政判決書。

⁶ 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1409 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2009)一中知行初字第 2157 號行政判決書。

⁷ 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 832 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 1274 號行政判決書。

⁸ 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1354 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 503 號行政判決書。

⁹ 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 509 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 3007 號行政判決書。