

专利复审和无效典型案例评析丛书

材料领域 复审和无效典型案例评析

国家知识产权局专利复审委员会◎编著



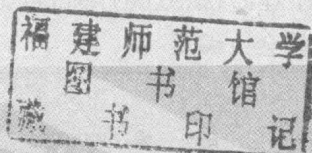
全国
百佳
图书
出版
单位

知识产权出版社

专利复审和无效典型案例评析丛书

材料领域 复审和无效典型案例评析

国家知识产权局专利复审委员会◎编著



1032861



T1032861



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书共9章,分别从专利权的保护客体、说明书充分公开的判断、权利要求的解读、权利要求得到说明书支持的判断、新颖性的判断、创造性的判断、专利文件修改的审查、证据的审查以及其他方面,选取了60个典型案例,对材料领域专利复审、无效典型案例的特点和法律适用进行了评析。

读者对象:专利审查员、专利代理人、司法人员及专利研究人员。

责任编辑:李琳

责任校对:董志英

文字编辑:王祝兰

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

材料领域复审和无效典型案例评析/国家知识产权局专利复审委员会编著.

—北京:知识产权出版社,2012.9

ISBN 978-7-5130-1500-4

I. ①材… II. ①国… III. ①材料科学—专利权法—案例—中国 IV. ①D923.425

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第212986号

专利复审和无效典型案例评析丛书

材料领域复审和无效典型案例评析

CAILIAO LINGYU FUSHEN HE WUXIAO DIANXING ANLI PINGXI

国家知识产权局专利复审委员会 编著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址:<http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转 8118

责编邮箱:lilin@cnipr.com

印刷:北京雁林吉兆印刷有限公司

经销:各大网上书店、新华书店及相关销售网点

开本:720mm×960mm 1/16

印张:11

版次:2012年9月第1版

印次:2012年9月第1次印刷

字数:190千字

定价:35.00元

ISBN 978-7-5130-1500-4/D·1559 (4364)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

编 委 会

主 编：张茂于

副主编：杨 光 王霄蕙 曾武宗

编 委：吴赤兵 于 萍 温丽萍 李 隽 李 越
赵 明 任晓兰 郭建强

撰稿人（按姓氏笔画排序）：

王 冬	王 刚	王 琳	王 森	吕慧敏
朱文广	任晓兰	任颖丽	刘 磊	刘 犖
刘小静	刘敏飞	汤元磊	李 超	李雪霞
李德宝	何 苗	宋晓晖	张 凯	张 艳
陈 龙	陈 栋	陈玉阳	陈晓亮	苑伟康
周文娟	官墨蓝	赵 明	赵 锴	赵潇君
姜 岩	耿 萍	徐晶晶	高 茜	郭 彦
郭建强	彭 敏	温丽萍	樊延霞	

统稿人（按姓氏笔画排序）：

王 冬	王 琳	王 森	朱文广	任晓兰
任颖丽	刘 犖	刘敏飞	汤元磊	李德宝
宋晓晖	周文娟	赵 明	郭建强	温丽萍
樊延霞				

序 言

随着经济全球化的发展，专利制度受到了世界各国的普遍重视，科技创新和专利制度的结合越来越紧密。近年来，专利制度的发展以强化专利国际保护为趋势，专利制度已经成为保持科技优势、提高国家竞争力的核心政策手段，在国际贸易、经济、科技中的地位和作用得到了巨大提升。《国家知识产权战略纲要》的颁布实施与《专利法》的第三次修正，标志着中国专利制度的进步与完善。

专利复审与无效宣告程序是联系专利授权、确权行政审查和专利侵权司法审判的纽带，是我国专利制度的重要组成部分。专利复审委员会由国家知识产权局的法律专家和技术专家组成，负责专利复审与无效宣告案件以及集成电路布图设计的复审和撤销案件的审查。随着我国专利事业的不断发展，专利复审与无效宣告案件日益增多，迄今为止，专利复审委员会已累计审结各类专利复审与无效宣告案件5万余件，专利复审与无效宣告案件审查决定的最终生效比例高达98.8%，显示出专利复审委员会在专利审查实践中的权威性，有力地维护了专利权人的合法权益和公众利益。在多年的审查实践和工作积累中，专利复审委员会的审查经验日渐丰富，对相关法律以及审查标准形成了比较系统、完整的认识，承办了一批有社会影响力的案件，解决了许多技术和法律相互结合、紧密缠绕的难题，这既是专利复审委员会的宝贵财富，也是我国专利制度中的绚丽瑰宝。

为了对以往的经验进行总结，以期对今后的工作有所指导和借鉴，专利复审委员会按照技术领域对专利复审与无效宣告案件进行分类研究，以案件为依托，总结经验，成以文字，编写成本套丛书。本丛书内容丰富，条理清晰，以技术领域为纲，以特定问题为例，用精炼的文字如实地记载了大量案例，翔实地反映了专利复审委员会对相关技术和法律问题的认识，使读者能够较为深入地了解、认识专利复审与无效宣告案件的审查工作。本丛书为《专利法》的普及和学术研究提供了素材，既可以作为专利复审与无效宣告案件审查的参考手册，也可以方便关注专利复审与无效宣告案件审查的当事人及社会公众阅读，同时能够为从事专利行政执法和专利司法审判的人员开展专利管理和审判工作提供参考和借鉴。

回力普

2012年1月

前 言

国家知识产权局专利复审委员会材料工程申诉处（下称材料申诉处）专门负责材料工程领域的复审和无效宣告案件的审查，同时也承担对当事人不服复审和无效宣告请求审查决定而提出的专利行政诉讼的出庭应诉工作。材料工程领域涉及面较广，既包括石油、冶金、煤化工等重要行业的技术领域，也包括水泥、玻璃、陶瓷等建筑材料以及道路、桥梁、铁路等建筑、水利工程等基础技术领域，还包括锁、钥匙、门窗零件以及热能工程、水处理、材料或物体消毒的一般方法或装置等与人们生活息息相关的技术领域。

经过长期对专利复审和无效宣告案件的审查实践、深入思考和不断探索，材料申诉处对材料工程领域某些技术问题和法律问题形成了一些相对成熟、固定的审查方式和具体的审查标准。为与社会各界分享这些多年积累的经验，材料申诉处审查员在工作之余付出大量时间和精力，从材料工程领域多年来审查的案件中精心筛选出具有代表性的典型案例进行深入评析，结集成书。本书依据材料工程领域通常涉及的法律问题分章，各章之下结合典型案例具体深入地阐述相应法律条款在材料工程领域复审、无效宣告案件审查中的理解和适用以及疑难问题的判断原则和方法。相信本书能够帮助专利行政部门、专利代理机构、司法部门及其从业人员，大专院校师生以及其他相关人员更好地了解和理解材料工程领域的审查标准，对他们今后的工作实践有一定的帮助和借鉴意义。

本书的编辑、出版得到了专利复审委员会常务副主任张茂于以及副主任杨光、王霄蕙、曾武宗等领导的悉心指导和大力支持，也得到了于萍、高胜华等复审委其他处室领导的鼎力帮助，在本书的整个编撰和出版过程中，他们提出了宝贵的意见和建议，在此向他们表示由衷的感谢！

需要说明的是，鉴于本书中选取的案例受适用当时的法律、法规以及规章所限，本书中如无特殊说明，其所引用的《专利法》是指 2000 年修改的《专利法》，《实施细则》是指 2001 年修改的《专利法实施细则》。书中引用其

他版本的则均有特别指明，例如现行《专利法》是指 2008 年修改的《专利法》。对于由于法律、法规、规章的修订引起的对相关问题的理解变化，我们也在本书的相关部分作了相应的说明。

虽然本书从计划到完稿的过程中，编著人员付出了辛勤的劳动，但囿于水平所限，难免存在疏漏和不当之处，敬请各位读者不吝赐教，批评指正！

目 录

前 言	I
第一章 专利权的保护客体	1
第一节 实用新型的保护客体	6
第二节 对《专利法》第 5 条中违反国家法律的认定	10
第三节 科学发现与发明创造之间的关系	11
第四节 智力活动的规则和方法与发明创造之间的关系	13
第五节 对是否为疾病的诊断和治疗方法的认定	17
第二章 说明书充分公开的判断	21
第一节 《专利法》第 26 条第 3 款的考查对象是“与权利要求直接 相关的技术方案”	22
第二节 《专利法》第 26 条第 3 款的判断主体是“所属领域的技术 人员”	24
第三节 技术效果与充分公开	28
第四节 技术问题、技术方案和技术效果三者判断充分公开时的 关系应当相互对应	30
第三章 权利要求的解读	35
第一节 权利要求保护范围的确定	36
第二节 权利要求中出现明显错误	38
第三节 权利要求中包含具有多种含义的术语	40
第四节 权利要求中包含含义不确定用词	42
第五节 影响权利要求解读的其他因素	45
第四章 权利要求得到说明书支持的判断	55
第一节 权利要求是否得到说明书支持与所属技术领域可预测性的 关系	55
第二节 判断权利要求是否得到说明书支持的要素——技术问题的 确定	58
第三节 权利要求是否得到说明书支持与现有技术的关系	61

第五章 新颖性的判断	64
第一节 对比文件公开技术内容的认定	65
第二节 外观设计作为对比文件的新颖性审查	73
第三节 使用公开的认定与新颖性审查	76
第四节 涉及惯用手段直接替换的新颖性审查	78
第五节 包含参数特征限定的产品权利要求的新颖性	79
第六节 进口行为导致的使用公开	82
第六章 创造性的判断	85
第一节 区别技术特征的认定	87
第二节 技术启示的判断	89
第三节 不同类型的发明创造的创造性判断	105
第四节 特点案例	113
第七章 专利文件修改的审查	123
第一节 数值范围的修改	125
第二节 明显笔误	128
第八章 证据的审查	134
第一节 受保密协议约束的证据公开性的认定	137
第二节 公证书的证明力	140
第三节 招投标文件	142
第四节 网页证据	147
第五节 产品样本真实性的判断	150
第九章 其 他	155
第一节 无效宣告程序中当事人主体资格的认定	158
第二节 依职权审查原则的适用	160
第三节 单一性中相应特定技术特征的判断	163
第四节 实用性的判断	165
第五节 缺少必要技术特征	167

第一章 专利权的保护客体

专利法设立的目的是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。专利法可以保护的范畴和主题及其判断标准对于实现这个目的至关重要，各个国家或地区对此都非常重视；同时，这一问题也是各界人士讨论和争议的热点。虽然由于科技、经济水平的差异，社会人文环境、法律文化等的不同，各国或地区专利保护的主体有所差别，以及随着经济和社会的不断发展，专利保护的客体、范围及其判断标准在不断发生变化，但根本目的均是试图确定一个合适的范围，以期既能保护创造者的利益，鼓励发明创造，进而推动发明创造的应用，又能顾及社会公众的利益，促进整个社会的科技进步和经济发展。我国《专利法实施细则》第2条^①对专利保护的客体从正面作出了规定，《专利法》第5条和第25条出于对国家和社会利益的考虑，分别从不同角度对专利保护的主体作了限制性规定。^②

一、《专利法实施细则》第2条第2款

发明、实用新型和外观设计的定义是专利法律制度的基本概念和重要基础，直接涉及能够被授予专利权的主题范围，属于授予专利权的条件之一。然而2000年修改的《专利法》通篇未对发明、实用新型和外观设计作出定义，而是由2002年修订的《专利法实施细则》第2条予以规定，导致《专利法》本身的规定不够完备。因此，2008年修改《专利法》时，将其内容移入现行《专利法》第2条，其中现行《专利法》第2条第3款涉及实用新型的定义。鉴于材料工程领域的复审、无效案件涉及发明定义的案件很少，故本部分仅就涉及实用新型定义的相关问题予以讨论。

根据《施行修改后的专利法的过渡办法》规定，2008年修改的《专利法》

① 除非另有说明，本书中《专利法实施细则》指2002年修订的版本，本书中《专利法实施细则》第2条均对应于现行《专利法》第2条。

② 国家知识产权局：《专利审查指南2010》[M]，北京：知识产权出版社，2010：119。

适用于申请日在 2009 年 10 月 1 日之后的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权。因本书大部分案例涉及的专利申请都在 2009 年 10 月 1 日之前,所以,本书涉及实用新型定义的内容仍然援引 2002 年修订的《专利法实施细则》第 2 条第 2 款的规定。

《专利法实施细则》第 2 条第 2 款规定,实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

由此可见,实用新型不保护方法的技术方案,对产品的保护也仅限于对其“形状、构造或者其结合”的技术方案。所述产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状和构造,占据一定空间的实体,既可以是完整独立的产品,也可以是产品的局部或者部分。未经人工制造的自然存在的物品,比如天然存在的贝壳、各种果实等,由于其未经产业方法制造,因此不属于实用新型保护的客体。

对于产品的形状,《审查指南 2006》第一部分第二章第 6.2 节中规定:“产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。”对产品形状所提出的改进可以是对产品三维形态所提出的改进;也可以是对产品的二维形态所提出的改进。无确定形状的产品,例如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料,其形状不能作为实用新型产品的形状特征。

对于产品的构造,《审查指南 2006》第一部分第二章第 6.3 节中规定:“产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造,也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等;线路构造是构成产品的元器件之间的确定的连接关系。复合层可以认为是产品的构造,产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。物质的分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。例如,仅改变焊条药皮成分的电焊条不属于实用新型专利保护的客体。”一般情况下,实用新型权利要求中不得包含有关组分和配方含量的限定,除非该组分和配方含量是已知的,且包含该组分和配方含量的产品无统一的称谓和名称。

在实用新型保护客体的审查中,权利要求中还常常会出现图形(图案、色彩、文字、符号、图表的集合)技术特征,其中产品表面的图形可以分为平面图形和立体图形两种。所谓平面图形是指构成图形的所有点、线均在产品表面上的图形,如手帕上印刷的图形;而构成立体图形的点、线以凹凸等形式呈现在产品的表层上,如水杯雕刻的花纹。显然,立体图形具有形状、结构上的变化是肯定的,根据《审查指南 2006》的上述规定,其属于实用新型的保护客体也是确信无疑的。但是对于平面图形而言,其是否会给形状构

造带来变化,能否被归为对“产品的二维形态所提出的改进”呢?要回答这一问题,首先要回到实用新型的定义上。实用新型不仅是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的改进,而且应该是一种技术方案。那么什么是技术方案?根据《审查指南 2006》第一部分第二章第 6.4 节的规定,技术方案,是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合;而所谓技术手段,通常是由技术特征来体现的。对这些概念进行逻辑分析,基本可以得出以下结论,即对于以上提出的问题,以表面的图案为特征的产品,如果未采用技术手段解决技术问题,则不属于实用新型专利保护的客体。例如:仅改变按键表面文字、符号的计算机或手机键盘;仅以表面图案设计为区别特征的棋类,牌类,道路交通的布局、规划,建筑设计图本身等。如果采用了技术手段解决了技术问题,则应该属于实用新型保护的客体;即使其目的在于增加美感,也不应该被排除在实用新型客体保护范围之外。

后面将结合案例进一步阐述在判断是否属于实用新型专利保护客体时,如何理解《专利法实施细则》第 2 条第 2 款中所述“新的技术方案”,如何从整体上考虑权利要求中包含的方法、材料等特征的影响。

二、《专利法》第 5 条

《专利法》第 5 条规定:“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。”

对于违反法律、社会公德或者妨害公共利益的行为,在各项生产和生活中都会受到严格的禁止或者限制,一项专利技术的发明目的当然也不能违反上述规定。该规定是为了防止对可能扰乱社会正常秩序、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,其根本出发点在于维护国家和人民的根本利益。^①这一规定本身属于确定性法律规则,出现可讨论的空间是由于对“法律”理解上的偏差,对具体行为是否违反社会公德或者妨碍公共利益的结论可能会因人而异,以及社会公德和公共利益等概念自身的不断演变等原因造成。

我国《专利法》自诞生以来已进行了三次修订,但仅在 2008 年第三次修订中对第 5 条进行了修改。该修改主要包括两部分内容:一是增加了第 2 款关于遗传资源保护的规定,并将本条修改前的规定改为第 1 款;二是将“国家法律”修改为“法律”。需要注意的是,对是否违反现行《专利法》第 5 条第 1 款规定的审查对象为整个专利申请文件,即权利要求书、说明书(包括

^① 尹新天,中国专利法详解[M].北京:知识产权出版社,2011:52.

附图)和说明书摘要,申请文件中只要存在违反现行《专利法》第5条第1款的内容,都是不允许的;现行《专利法》第5条第2款的审查对象除了上述申请文件外,还包括遗传资源来源披露登记表。^①

该条款中,“国家法律”是指由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律。它不包括行政法规和规章。“社会公德”是指公众普遍认为是正当的,并被接受的伦理道德观点和行为准则,是每个公民在履行社会义务或涉及社会公共利益的活动应当遵循的。其内涵基于一定的文化背景,随着时间的推移和社会的进步不断地发生变化,而且因地域不同而各异。^②“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。但是,如果发明创造因滥用而可能造成妨害公共利益的,或者发明创造在产生积极效果的同时存在某种缺点的,例如对人体有某种副作用的药品,则不能以“妨害公共利益”为理由拒绝授予专利权。^③

目前,国外已基本没有以违反法律而拒绝授予专利权的限制。原因在于:专利技术并不等同于专利产品,专利产品是专利技术付诸实施后的产物,因此不能以专利产品的销售、制造违反法律或受到限制为由而拒绝授予某项技术专利权或对某项专利权提出无效;同时,随着社会的发展和变化,法律可能会进行修改或废止,也就是说,当前实行的法律可能会滞后,而专利技术又具有一定的创新性,以违反法律为由拒绝授予专利权可能会阻碍技术的发展。

对于违反社会公德和妨害公共利益,各个国家(地区)或者国际条约的规定简要概括如下:(1)TRIPS在第27条第2款和第3款规定,为了维护公众利益或社会公德,包括保护人类、动物或植物的生命与健康,或为避免对环境的严重污染,有必要禁止某些发明在成员地域内进行商业性实施,可以排除这些发明的专利性,但以这种排除并非仅仅因为其法律禁止实施为限。^④(2)《欧洲专利公约》^⑤在第53条(a)中有如下规定:欧洲专利权不应当授予其公开和实施与公共秩序或者道德相违背的发明,发明的实施仅仅为部分缔约国或所有缔约国的法律或法规所禁止,不能认为是违背了公共秩序或者道德。(3)《德国专利法》第1章第2条第1款规定“对其公开和使用违反公

① 国家知识产权局.审查操作规程(实质审查分册)[M].北京:知识产权出版社,2011:6.

② 国家知识产权局.审查指南2006[M].北京:知识产权出版社,2006:112.

③ 国家知识产权局.审查指南2006[M].北京:知识产权出版社,2006:112-113.

④ 尹新天.中国专利法详解[M].北京:知识产权出版社,2011:49.

⑤ European Patent Convention, 13th Edition (Published by the European Patent Office, Jul. 2007).

共秩序或良好风俗的发明，不授予专利权。但不能以发明的使用是法律和行政法规所禁止的为理由做出违反公共秩序的结论”。并且在其《专利审查指南》中对“公共秩序”作了如下解释“公共秩序应理解为法律规范的基本原则。因此，违反法律禁令并不等同于违反公共秩序……”（4）美国专利法中不存在公序良俗原则，在具体实践中，即使涉及所谓的公序良俗原则问题，也不直接以违反公序良俗原则驳回专利申请或宣告专利无效，而是将公序良俗解释为实用性要求或者根据其他法律进行判决。（5）《日本特许法》（1999年3月1日修订）第32条规定：“下述发明，不拘第29条的规定不能授予专利权：……二、有害于公共秩序、良好的习俗或公共卫生的发明。”《日本实用新型法》（1999年12月22日修订）第4条规定：“对于有害公共秩序、善良风俗或公共卫生之虞的设计，不受第3条第1款所限，不能获得实用新型注册”。《日本外观设计法》（2003年5月23日修订）第5条规定：“下列外观设计，不受第3条规定所限，不能取得外观设计注册：有危害公共秩序或善良风俗之虞的外观设计。”^①

总的来说，大多数国际条约和大部分国家（地区）的专利法以及专利审查实践中均将违反社会公德和妨害公共利益的发明创造排除在专利法的保护范围之外。

三、《专利法》第25条

《专利法》第25条的规定如下：

“对下列各项，不授予专利权：

- （一）科学发现；
- （二）智力活动的规则和方法；
- （三）疾病的诊断和治疗方法；
- （四）动物和植物品种；
- （五）用原子核变换方法获得的物质；

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。”

上述规定将一些传统意义上的技术创新排除在《专利法》保护范围之外，但这一规定具有一定的弹性，随着科学技术的发展和社会的进步，这一规定也在不断地进行调整。

^① 专利审查协作中心专项课题组：国家知识产权局学术委员会2009年度自主课题研究“专利法第5条在涉及公共安全的专利申请中的适用研究”，课题负责人：魏保志。

虽然三次《专利法》修订均涉及第 25 条,2008 年修改《专利法》时,增加了“(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计”,但对第 1 款第(1)项至第(3)项却一直没有进行修改。而《审查指南》的几次修改对智力活动的规则和方法以及疾病的诊断和治疗方法的判断方式均有所调整,因此在审查实践中,对第(2)、(3)项的审查标准实际上是有所变化的。需要注意的是,《专利法》第 25 条的审查对象为权利要求书。也就是说,如果一件专利申请的说明书和说明书摘要中存在涉及《专利法》第 25 条的内容,而权利要求书中并未对此予以保护,则不能以说明书和摘要不符合《专利法》第 25 条为由拒绝授予专利权。^①

材料领域的案件通常涉及《专利法》第 25 条第 1 款第(1)、(2)、(3)项中规定的内容。

下面结合实际案例分别对涉及《专利法实施细则》第 2 条第 2 款、《专利法》第 5 条和第 25 条第 1 款第(1)、(2)、(3)项的相关规定进行详细阐述。

第一节 实用新型的保护客体

【案例 1-1】专利复审委员会第 12360 号无效宣告请求审查决定简介

专利复审委员会于 2008 年 10 月 13 日作出第 12360 号无效请求审查决定。该决定涉及申请日为 2005 年 8 月 12 日、公告日为 2006 年 9 月 27 日、名称为“压花金属面复合板”的第 200520103724.5 号实用新型专利。

该专利授权公告的权利要求如下:

“1. 一种压花金属面复合板,包括有一基板,其特征是:该基板上复合设置一压花金属板,压花金属板表面涂覆有多层外观涂层,该基板底面设有衬底层;

该压花金属板一侧边设置成凹形咬合槽,另一侧边设置成凸舌状咬合条,其凸舌状咬合条下方延伸板上设有安装槽。”

“2. 根据权利要求 1 所述的压花金属面复合板,其特征是:该基板材料为聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫、改性聚氨酯、酚醛树脂、蜂窝纸或蜂窝铝。

“3. 根据权利要求 1 所述的压花金属面复合板,其特征是:该压花金属板为铝合金板、热镀锌钢板、热镀锌合金板、热镀锌铝合金板、不锈钢板或铜板。

^① 国家知识产权局. 审查操作规程(实质审查分册)[M]. 北京:知识产权出版社,2011:7.

“4. 根据权利要求1所述的压花金属面复合板,其特征是:该衬底层为金属或纸材质。”

针对该专利,无效宣告请求人于2008年6月18日向专利复审委员会提出无效宣告请求,请求人认为,该专利与现有技术相比不是一个“新的技术方案”,同时其作为实用新型不应该保护材料,因此不符合《专利法实施细则》第2条第2款关于实用新型定义的规定。

针对上述问题,合议组认为:首先,根据《审查指南2006》第一部分第二章第6.5节的规定,《专利法实施细则》第2条第2款是对可获得专利保护的实用新型的一般性定义,而不是判断新颖性、创造性、实用性的具体审查标准;其次,根据《审查指南2006》第一部分第二章第6.3节的规定,该专利权利要求1~4虽然包含了材料特征,但均是将现有技术中已知的材料(如聚苯乙烯、铝合金等)应用于具有形状、构造的产品上,因此不属于对材料本身提出的技术方案。综上,请求人的上述主张不能成立,该专利权利要求1~4符合《专利法实施细则》第2条第2款的规定。

【案例1-2】专利复审委员会第9968号无效宣告请求审查决定简介

专利复审委员会于2007年6月15日作出第9968号无效宣告请求审查决定。该决定涉及申请日为2004年12月29日、授权公告日为2006年8月16日、名称为“一种桩尖”的第200420103142.2号实用新型专利。

该专利授权公告的权利要求如下:

“1. 一种桩尖,由桩端板(1)、“十”字交叉型刀片(2)组成,其特征在于:“十”字交叉型刀片(2)的外端下侧有一导角(3),“十”字交叉型刀片(2)与桩端板(1)垂直,桩尖为整体铸钢结构。”

针对上述专利权,请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求认为:权利要求1中的“桩尖为整体铸钢结构”是方法、材料特征,不属于实用新型的保护客体,不符合《专利法实施细则》第2条第2款的规定。专利权人认为该特征为结构特征,而且铸造方法为已知方法,因为该专利符合《审查指南2006》的相关规定。

在该无效宣告请求审查决定中,合议组认为:整体铸造方法或者铸钢材料是现有技术中已知的方法或者已知的材料,因此权利要求1中的“桩尖为整体铸钢结构”的表述属于以现有技术中已知方法的名称限定产品的形状、构造,以及将现有技术中已知的材料应用于具有形状、构造的产品上,故该专利权利要求1的技术方案不属于对方法或者材料本身提出的技术方案,属于实用新型专利保护的客体,符合《专利法实施细则》第2条第2款的规定。专利复审委员会据此作出维持该专利权有效的审查决定。