



以案说法

——专利复审、无效典型案例指引

国家知识产权局专利复审委员会◎编著



国家知识产权局
专利复审委员会



知识产权出版社



以案说法

——专利复审、无效典型案例指引

国家知识产权局专利复审委员会◎编著



知识产权出版社



国家知识产权局
专利复审委员会

图书在版编目 (CIP) 数据

以案说法: 专利复审、无效典型案例指引 / 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, 2018. 9
ISBN 978-7-5130-5292-4

I. ①以… II. ①国… III. ①专利—审查—案例—中国 IV. ①D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 286675 号

责任编辑: 崔开丽

文字编辑: 李陵书 申立超

责任校对: 王 岩

责任印制: 刘译文

以案说法

——专利复审、无效典型案例指引

国家知识产权局专利复审委员会 编著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010-82000860 转 8377

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2018 年 9 月第 1 版

字 数: 460 千字

ISBN 978-7-5130-5292-4

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: cui_kaili@sina.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 28.75

印 次: 2018 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 98.00 元

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

主任：申长雨

副主任：张茂于

编委：葛树 朱仁秀 马昊 高胜华 郑慧芬
蒋彤 马文霞 石竞 田华 刘铭
李越 任晓兰 陈迎春 邹凯 杨克非
黄颖 温丽萍 樊晓东

编写组

主编：葛树

副主编：朱仁秀 马昊 高胜华

成员：石竞 田华 刘铭 李越 李亚林
任晓兰 陈迎春 沈丽 杨克非 黄颖
温丽萍 樊晓东 王伟艳 刘雷 刘鹏
李礼 李熙 邹凯 杨军艳 周晓军
娄宁 路剑锋 王滢 史晶 刘丽伟
刘颖杰 李华 哈雅坤 郭丽娜 袁婷
曹铭书 潘珂 魏聪

序 言

中国专利制度是伴随着改革开放的伟大实践建立和发展起来的，这一制度在鼓励发明创造，推动经济社会发展方面发挥了无可替代的重要作用。

专利审批是整个专利制度运行的基础，也是专利保护的源头，历来受到专利申请人和社会各界的高度关注。特别是专利复审、无效请求审查作为整个专利审批程序的最后审级，通常面对各方当事人对事实认定及法律适用等诸多争议，更是考验着专利审查人员对法律适用的精准把握，对技术方案新颖性、创造性、实用性的深刻理解，以及对权利要求保护范围是否清晰并得到说明书支持，说明书是否充分公开等一系列问题的准确判断。审查人员正是通过一个个的具体案例，践行着法律赋予自己的职责使命，诠释着专利制度的公平公正，保障着专利制度的正常运转。

专利复审委员会作为专利复审、无效请求审查部门，在长期的实践中已累计作出复审、无效请求审查决定 10 万余件，这些审查决定的公正性和权威性得到了各方面的广泛认可和充分尊重。这些决定中既有对现有审查标准进行的深入阐释，也有对审查实践中遇到的新情况新问题进行的推演论述，具有很好的法律诠释作用，对类似案件审查标准的适用也具有重要的启发和参考价值。

为了更好地发挥复审、无效请求审查决定对同类案件的审查指导作用，专利复审委员会开展了典型案例的选编工作。围绕专利审查实践中审查标准适用的热点、难点问题，着重从 2010 年专利法第三次修改后所作的众多审查决定中，遴选出 500 余件具有典型指导意义的优秀决定，通过分类整理、提炼要点，归纳总结相关审查标准要义，编写成了《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》一书。

希望本书的编辑出版有助于发挥复审、无效典型案例对整个专利审查工作的指导作用，弥补制定法的不足，促进专利审查质量的持续提升。也



希望通过本书深入浅出的案例诠释，为知识产权行业的从业者和广大创新主体提供专利实践的专业指引，进一步促进专利的高水平创造、高质量申请和高效益运用，夯实知识产权强国建设的质量基础。

是为序。

申长雨

2018年9月20日

目 录

第一章 不授予专利权的客体	1
1 《专利法》第2条所称的发明创造	1
1.1 技术方案的判断	2
1.2 实用新型专利保护客体的特殊问题	4
2 根据《专利法》第5条不授予专利权的客体	7
2.1 发明创造是否违反法律	7
2.2 发明创造是否违反社会公德	9
2.3 发明创造是否妨害公共利益	10
3 根据《专利法》第25条不授予专利权的客体	11
3.1 发明创造与科学发现	11
3.2 智力活动规则和方法	12
3.3 疾病的诊断和治疗方法	15
3.4 动物和植物品种	28
4 计算机领域的特殊问题	30
4.1 涉及商业方法的专利申请	30
4.2 计算机算法	31
4.3 图形用户界面	32
4.4 语义分析	33
4.5 机器翻译	34
4.6 汉字输入方法	35
4.7 计算机图形学	37
4.8 信号结构和帧结构	38
第二章 现有技术和现有设计	39
1 现有技术与现有设计的审查基准	39



1.1	为公众所知的概念	39
1.2	公开时间的判断	50
2	出版物公开	53
2.1	书刊	54
2.2	专利文献	55
2.3	技术标准	56
2.4	学位论文	61
2.5	其他印刷品	63
3	使用公开	64
3.1	销售	64
3.2	招、投标	67
3.3	展会	71
3.4	药品上市审批前的临床试验	72
4	互联网公开	73
4.1	互联网的公布与出版	74
4.2	新闻报道	76
4.3	电子商务	78
4.4	社交网站	80
4.5	其他	83
第三章	新颖性	85
1	新颖性的审查原则	86
1.1	同样的发明或实用新型	86
1.2	单独对比原则	87
2	对比文件公开内容的认定	90
3	新颖性判断的常见情形	92
3.1	简单的文字变换	92
3.2	具体(下位)概念与一般(上位)概念	93
3.3	惯用手段的直接置换	94
3.4	数值和数值范围	96
3.5	参数、用途或制备方法等特征	97



4	抵触申请	102
4.1	在先申请的申请人	103
4.2	向国务院专利行政部门提出的申请	103
4.3	以在先申请的全文为比较基础	104
4.4	外观设计不能作为发明和实用新型的抵触申请	105
5	化学领域发明的新颖性	105
5.1	化合物发明	105
5.2	组合物发明	114
5.3	物质的制药用途发明	117
6	优先权	121
6.1	“相同主题的发明或实用新型”的判断	122
6.2	“首次申请”的判断	127
6.3	优先权成立对现有技术时间节点的影响	128
7	新颖性宽限期	129
7.1	享有宽限期的时间条件	129
7.2	宽限期同时适用于新颖性和创造性的抗辩	130
7.3	不影响新颖性、创造性的公开行为	130
7.4	宽限期声明的提出	135
第四章	创造性	138
1	最接近的现有技术的确定	138
1.1	对技术领域的考量	139
1.2	对发明要解决的技术问题的考量	141
1.3	对发明构思和技术手段的考量	143
2	发明的区别特征和发明实际解决的技术问题的确定	147
2.1	发明区别特征的确定	148
2.2	发明实际解决的技术问题的确定	154
3	技术启示的判断	165
3.1	在现有技术中寻找解决技术问题的技术手段	165
3.2	所属领域技术人员的改进动机对技术启示判断的影响	170
3.3	发明构思对技术启示判断的影响	183



3.4	准确把握现有技术的公开内容对技术启示判断的影响	186
3.5	合乎逻辑的分析推理和有限的试验对 技术启示判断的影响	190
4	其他因素对判断发明创造性的影响	195
4.1	人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题	195
4.2	技术偏见	196
4.3	预料不到的技术效果	197
5	几种不同类型发明的创造性判断	202
5.1	组合发明	202
5.2	选择发明	203
5.3	转用发明	203
5.4	要素变更的发明	205
6	化学领域发明的创造性判断	205
6.1	化合物发明的创造性	205
6.2	组合物发明的创造性	209
6.3	制备方法发明的创造性	213
6.4	制药用途发明的创造性	214
第五章	实用性	216
1	实用性的判断	216
1.1	在产业上能够制造或者使用	216
1.2	能够产生积极效果	219
2	缺乏实用性的典型情形	220
2.1	无再现性	221
2.2	违背自然规律	222
2.3	利用独一无二的自然条件	223
2.4	非治疗目的的外科手术方法	224
2.5	无积极效果	225
第六章	说明书	227
1	能够实现的必要条件	228



1.1	清楚	228
1.2	完整	231
2	能够实现的判断	236
2.1	权利要求与能够实现	236
2.2	技术问题、技术效果与能够实现	237
2.3	实验证据与能够实现	239
2.4	生物材料的保藏	246
第七章	权利要求	249
1	权利要求保护范围的确定	249
1.1	权利要求的理解与认定	249
1.2	技术特征对权利要求保护范围的影响	261
2	权利要求应当清楚	265
2.1	权利要求的类型应当清楚	265
2.2	权利要求的保护范围应当清楚	267
3	权利要求应当以说明书为依据	274
3.1	申请文件的教导	274
3.2	现有技术的水平	279
3.3	与功能性特征有关的支持问题	283
3.4	马库什化合物权利要求的支持问题	286
3.5	与数值范围有关的支持问题	288
4	独立权利要求应当记载必要技术特征	290
4.1	以发明或实用新型声称要解决的技术问题为准	290
4.2	与发明或实用新型要解决的技术问题相对应	292
第八章	修改	295
1	修改依据	295
1.1	可以作为修改依据的内容	295
1.2	不能作为修改依据的内容	297
2	“直接地、毫无疑义地确定”的判断	299
2.1	基于公知常识的技术特征改变	299

2.2	基于分离技术特征的重新组合	304
2.3	基于下位概念或实施例的概括	305
2.4	基于必要技术特征的删除	306
2.5	基于明显错误的修改	307
2.6	基于权利要求类型转化的修改	309
第九章	单一性	311
1	单一性判断的要点	311
1.1	特定技术特征的认定	311
1.2	相同或者相应的特定技术特征	313
2	特定领域单一性的判断	314
2.1	马库什要素是化合物的权利要求	314
2.2	生物序列的单一性	316
第十章	证据的认定	318
1	证据资格与证明力	318
1.1	书证	318
1.2	证人证言	321
1.3	鉴定意见	323
1.4	互联网证据	324
1.5	域外证据	328
2	举证责任	330
3	证明标准	332
3.1	达到证明标准	332
3.2	未达到证明标准	336
4	举证期限	338
5	证据的调查收集	341
5.1	现场勘验申请的审查	341
5.2	鉴定申请的审查	342
第十一章	程序	343
1	复审请求的审查	343



1.1	对驳回决定程序合法性的审查	344
1.2	对驳回理由的审查	348
1.3	对驳回决定未提及的其他理由和证据的审查	349
1.4	引入公知常识或公知常识性证据	353
1.5	复审程序中的听证	355
2	无效宣告请求的审查	357
2.1	确定审查文本	357
2.2	对请求人提出的无效理由进行审查	358
2.3	对请求人提出的无效理由之外的其他理由进行审查	358
2.4	引入公知常识或公知常识性证据	362
2.5	无效程序中的听证	364
3	当事人主体资格	365
3.1	专利权人的主体资格认定	365
3.2	无效宣告请求人的主体资格认定	365
4	委托手续	366
4.1	根据《专利法》第19条的要求委托专利代理机构	366
4.2	特别授权	367
5	一事不再理	368
5.1	“相同理由”的判断	368
5.2	“相同证据”的判断	371
第十二章 外观设计		374
1	外观设计专利的保护客体	374
1.1	外观设计的定义	374
1.2	不符合外观设计定义的情形	377
1.3	主要起标识作用的平面印刷品	381
2	外观设计对比判断的主体和客体	382
2.1	判断主体	382
2.2	判断客体	385
3	实质相同的判断	399
3.1	外观设计实质相同的判断基准	399



3.2	实质相同的情形	401
4	明显区别的判断	407
4.1	与一项相同或相近种类产品现有设计对比	407
4.2	现有设计的转用	408
4.3	现有设计特征的组合	409
4.4	整体视觉效果判断	419
5	外观设计与在先权利的冲突	431
5.1	在先权利的范围	432
5.2	请求人的主体资格	432
5.3	与在先商标权相冲突	433
5.4	与在先著作权相冲突	435
5.5	与知名商品特有包装装潢相冲突	438
6	其他	440
6.1	违反法律、社会公德或妨害公共利益	440
6.2	外观设计应当清楚地显示专利保护的产品	441
6.3	修改超范围的认定	443
6.4	优先权的认定	444

第一章 不授予专利权的客体

对发明创造授予专利权必须有利于推动其应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。为此，专利法不仅从正面规定了授予专利权的申请应符合哪些条件，比如必须具备新颖性、创造性等；还从维护国家和社会利益的角度出发，对可授予专利权的发明创造的范围作出了某些限制性规定。

被排除在专利保护之外的内容大致有以下三种类型：第一种是申请的内容不满足专利法所规定的发明创造的定义的；第二种是违反法律规定、有违社会公德、妨害公共利益的，以及违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造；第三种是出于对国家经济、技术发展状况的考虑或者出于其他考虑，不给予专利保护的。这些内容分别体现在我国《专利法》第2条、第5条以及第25条的规定之中。

1 《专利法》第2条所称的发明创造

根据《专利法》第2条第2款及第3款的规定^①，发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；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。这一定义强调了专利权保护客体的基本属性，即可以被授予专利权的发明和实用新型必须属于“技术方案”。提出的专利申请只有构成技术方案，才有获得专利保护的可能。

^① 《专利法》第2条第4款对外观设计进行了定义，有关外观设计的客体判断问题参见本书第十二章。



1.1 技术方案的判断

根据《专利审查指南》第二部分第一章第2节的规定，技术方案是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。技术手段通常是由技术特征来体现的，如果权利要求保护的方案采用了技术手段，解决了技术问题并获得了相应的技术效果，则该权利要求整体上构成了技术方案，符合《专利法》第2条第2款的规定。

第119361号复审决定（201310396828.9）涉及一种万能棋，权利要求1对棋盘本身的结构进行了限定，并具体限定了棋盘为双面棋盘，其主体为正方形，正方形区域的正反面分别标有中国象棋和国际象棋的棋盘格式。同时，以正方形的边作为底边，从四个顶点向外延伸形成等腰三角形，利用等腰三角形区域和所述正方形区域形成跳棋格式。决定认为，本申请的权利要求1要求保护一种万能棋，其中包含了对棋盘本身的结构所提出的改进，并在该结构的基础上对棋盘盘面的布局、图案、颜色等进行了限定，从而使棋盘具有了中国象棋、国际象棋以及跳棋等多种棋类游戏的功能，并非是在一个现有结构的棋盘上根据需要来实施某种人为规定的游戏规则。权利要求1的上述方案采用了对棋盘结构进行改进的技术手段，解决了现有棋盘功能单一的技术问题，实现了棋盘功能多样化的技术效果，因此权利要求1的方案整体上属于技术方案，符合《专利法》第2条第2款的规定。

如果专利申请仅根据对个别自然现象而产生的感官经验归纳得出一定规则，未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，则不属于《专利法》第2条第2款规定的客体。

在第1F111139号复审决定（200510072481.8）涉及的案件中，要求保护一种石墨铅笔分类（按硬度HK分）的色彩图案标示法。决定认为，本申请权利要求1-9保护一种能对石墨铅笔的硬度进行快速识别的色彩图案标识法。根据本申请的记载可知，利用本申请的方法对石墨铅笔进行识别的过程实质上分三个步骤进行。步骤一：根据硬度不同对铅笔进行色彩和图案的定义；步骤二：将和石墨铅笔的硬度对应的上述色彩及图案数量标注在石墨铅笔上；步骤三：人们根据已经掌握的色彩、图案数量和硬度的



对应关系，能根据石墨铅笔上标注的色彩和图案数量迅速识别出铅笔的硬度。由于上述步骤二、步骤三的实现依赖于步骤一的定义，因此认定本申请是否属于专利法意义上的技术方案，其关键在于步骤一中的“定义”行为遵循的是自然规律还是仅是人为设定的规则。复审请求人根据铅笔硬度来定义色彩和图案的这一手段，显然属于人为设定的规则，而这种设定的“创意”和“灵感”仅仅来源于复审请求人对个别自然现象的感官经验，而非具有普遍适用性的客观规律。综上，本申请的上述方法并未利用自然规律，其不属于专利法意义上的技术手段。

判断权利要求所要求保护的方案是否构成技术方案时，应当将所述方案作为一个整体，分析其是否实质上采用了技术手段，并解决了技术问题、产生了技术效果。“将方案作为一个整体”的含义是：一方面不能仅关注方案中的某些特征，从而认为具有技术参数、技术术语就简单地断言其构成技术手段；另一方面不能忽略方案中所包含的技术性内容，仅凭方案中具有某些非技术性内容就否定整个方案的技术性。

第 87756 号复审决定（200810185997.7）涉及一种自适应控制器设计方法及过程控制器的调谐系统和方法，权利要求 1 的方法包括步骤（a）~步骤（f），定义用于过程控制的模型组，评估每个模型，计算自适应参数，根据计算的自适应参数值更新控制器的控制逻辑，并使用具有所述更新的控制逻辑的过程控制器控制所述过程。上述步骤中包括具体的计算过程以及多个计算方程，将 m^n 个模型的组由 m 个自适应参数值的组替代，通过参数的评估而非模型的评估，驱动自适应控制器，减少了被评估对象的总数，显著降低了计算要求和存储要求，具有较短的自适应时间。决定认为，虽然权利要求中涉及计算方法，然而这些计算方法利用了过程控制（包括前馈和反馈）数据处理基础上的自然规律，其处理结果是对自适应控制器控制逻辑策略的优化，控制策略遵循生产装置或设备中进行的物质和能量的相互作用和转换过程的自然规律。因此，权利要求 1 要求保护的方案整体采用了技术手段，并且基于该技术手段在方案中所发挥的作用使得方案作为一个整体解决了“在控制器中降低计算和存储要求”这一技术问题，获得“较短的自适应时间、最小化施加到 PID 调谐规则的使用限制、涉及简化、