

实用新型专利所属技术领域的确定

【裁判要旨】 专利法第二十二条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”对于发明专利或者实用新型专利而言，需要分别设立合理的创造性判断标准。发明专利和实用新型专利的创造性标准不同，因此技术比定时所考虑的现有技术领域也应当有所不同。

■案号 一审：(2009)一中行初字第466号 二审：(2010)高行终字第811号
申请再审：(2011)知行字第19号

【案情】

原告：赵东红、张如一。

被告：国家知识产权局专利复审委员会。

第三人：邹继豪。

1997年5月28日，赵东红、张如一向国家知识产权局提出名称为“握力计”的实用新型专利申请。1998年9月23日，国家知识产权局授予其专利权，即涉案专利。2008年4月28日，邹继豪以涉案专利不具备创造性为由，向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告请求，并提交了7份现有技术作为证据。其中，与涉案专利最接近的现有技术证据7公开了一种体力测定器，证据2公开了一种手提式数字显示电子秤。涉案专利权利要求1的技术方案与证据7公开的内容相比，其区别在于：(1)涉案专利权利要求1中的测力传感器是具有多个凸台的弹性体梁，而证据7中是利用由压缩弹簧、压缩板、齿条杆、齿条、回转式编码器、小齿轮构成的整体来实现测力传感器的功能；(2)涉案专利权利要求1中的检测显示装置安装于外壳内，而证据7中没有明确记载显示装置的安装位置。

专利复审委员会认为，证据2中已经公开了具有竖直向下伸出的三个腿状结构的M型传感器，且该M型传感器由金属弹性体加工而

成，其必然是具有弹性的，因此这就相当于公开了涉案专利所述的测力传感器是具有多个凸台的弹性体梁；而证据2中的显示屏和驱动该显示屏的电路元件就相当于公开了涉案专利所述的装于外壳内的检测显示装置，从而上述区别技术特征(1)和(2)均已被证据2公开；并且证据2与涉案专利、证据7同属于测力装置技术领域，证据2中测重力与涉案专利、证据7中测握力的不同仅在于重力是由被称重的物体施加而握力是由被测人的手施加，但该施加的重力和握力的方向均是垂直向下，也就是说证据2中的重力与涉案专利、证据7中的握力仅仅是施力对象不同，而施力对象的不同不会对该重力和握力的测量造成实质性影响，即该重力和握力的测量原理是基本相同的；此外，在对测力装置的实际设计中，测重力装置和测握力装置均是采用测力领域中常用的压力传感器或拉力传感器来实现的，而对本领域技术人员来说，用测重力装置中的压力传感器来替换测握力装置中的传感器结构是不需要付出创造性劳动的。因此，本领域技术人员在证据7的基础上，很容易想到用证据2中的M型传感器替换证据7中用于实现传感器功能的多个部件，并将显示装置安装于外壳内，从而得到涉案专利权利要求1的技术方案，即把证据7与证据2相结合来得到本专利权利要求1的技术方案对于本领域技术人员来说

是显而易见的，因此，涉案专利权利要求1相对于证据7和证据2的结合不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。专利复审委员会于2008年11月6日作出决定，宣告涉案专利权全部无效。赵东红、张如一不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

【审判】

北京市第一中级人民法院经审理认为，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，应予维持；赵东红、张如一的诉讼主张均不成立，其要求撤销被诉决定的诉讼请求不予支持。据此，依照行政诉讼法第五十四条第(一)项的规定，判决维持了专利复审委员会的宣告无效决定。

赵东红、张如一不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为，本案的争议焦点在于被诉决定对于涉案专利与证据2属于相同技术领域并据此否定涉案专利创造性的认定是否正确。判断实用新型专利是否具有创造性，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。本案中，涉案专利要求保护的是一种握力计，所要解决的技术问题是提供一种检测精确、结构简单、操作方便的握力计，而证据2公开的是一种手提式数字显示电子秤，是一种测重力的装置，二者的发明目的以及传感器受力方向均存在差

异,属于不同技术领域,本领域技术人员不能轻易想到将其他技术领域中的传感器运用到本领域。因而,被诉决定以证据7和与涉案专利不属于同一技术领域的证据2的结合否定本专利的创造性,属认定事实错误。一审判决认定本专利与证据2属于相同技术领域并在此基础上判决维持被诉决定错误。综上,专利复审委作出的被诉决定认定事实错误,一审判决维持错误,二审法院应予撤销。赵东红、张如一的上诉请求成立,二审法院予以支持。依据行政诉讼法第六十一条第(三)项、第五十四条第(二)项第1目的规定,二审法院判决如下:一、撤销北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第466号行政判决;二、撤销专利复审委员会的第12613号无效宣告请求审查决定;三、专利复审委员会对本案重新作出无效宣告请求审查决定。

专利复审委员会不服北京市高级人民法院(2010)高行终字第811号行政判决,向最高人民法院申请再审。

最高人民法院认为,涉案专利权利要求1的技术方案与最接近的现有技术证据7(一种体力测定器)公开的内容相比,区别技术特征在于测力传感器不同,测力传感装置为涉案专利的相关技术领域。为了评价测力传感器的创造性,专利复审委员会考虑了证据2(手提式数字显示电子秤,用于测重力),将其测力传感器与涉案专利的传感器进行比对。虽然握力计和电子秤都是测力装置,但考虑到二者分别具有不同的特定用途,重力和人手的握力相比较,施力对象不同,在施力方向上重力单纯向下,而人手的握力不是单纯向下而是从四周向中心,所以二者不属于相同技术领域。但涉案专利与手提式数字显示电子秤功能相同,用途相近,二者测力传感


器的测力原理基本相同,可以将手提式数字显示电子秤视为涉案专利的相近技术领域。但是,由于现有技术并未给出明确的技术启示,专利复审委员会在评价涉案专利的创造性时考虑手提式电子秤的测力传感器属于适用法律错误,遂驳回了专利复审委员会的再审申请。

【评析】

专利法的立法宗旨是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。可见,专利制度不仅要维护专利权人的合法权益,还要充分考虑社会公众的合法权益,进而实现两者之间的平衡。为了实现上述平衡,就需要设置合理的专利授权标准。对于发明或者实用新型专利而言,需要设立合理的创造性判断标准。如果创造性标准设置得太低,就会导致创新程度不高的专利申请较容易获得授权或者很难被宣告无效,势必会限制技术的传播和利用,不利于科技进步和社会发展,损害社会公众利益。如果创造性标准设置得太高,专利申请获得授权的难度就会大大提高,将会减损专利法对技术创新的激励作用。专利法第二十二条规定,发明的创造性,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;实用新型的创造性,是指该实用新型具有实质性特点和进步。专利法规定的实用新型专利的创造性标准低于发明专利的创造性标准。判断发明创造是否具有创造性,应当基于所属技术领域的技术人员的能力和知识,并通过将发明创造的技术方案与现有技术进行比对来判断。发明专利和实用新型专利的创造性标准不同,因此技术比对时所考虑的现有技术领域也应当有所不

同,这是体现发明专利和实用新型专利创造性标准差别的一个重要方面。本案涉案专利作为一种实用新型专利,对其创造性标准不宜设置太高。

技术领域,应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者应用的具体技术领域,而不是上位的或者相邻的技术领域,也不是发明或者实用新型本身。涉案专利是名称为“握力计”的实用新型专利,判断其是否具有创造性,就应当确定握力计所属的技术领域以及相关和相近的技术领域。技术领域的确定,应当以权利要求所限定的内容为准,一般根据专利的主题名称,结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。专利在国际专利分类表中的最低位置对其技术领域的确定具有参考作用。相近的技术领域一般指与实用新型专利产品功能以及具体用途相近的领域,相关的技术领域一般指实用新型专利与最接近的现有技术的区别技术特征所应用的功能领域。本案中,握力计技术功能属于测力装置,具体用途为测人手的握力。

由于技术领域范围的划分与专利创造性要求的高低密切相关,考虑到实用新型专利创造性标准要求较低,因此在评价其创造性时所考虑的现有技术领域范围应当较窄,一般应当着重比对实用新型专利所属技术领域的现有技术。但是在现有技术已经给出明确的技术启示,促使本领域技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的情形下,也可以考虑相近或者相关技术领域的现有技术。所谓明确的技术启示,是明确记载在现有技术中的技术启示或者本领域技术人员能够从现有技术中直接、毫无异议地确定的技术启示。

(作者单位:最高人民法院)

对于发明或者实用新型专利而言,需要分别设立合理的创造性判断标准。由于技术领域范围的划分与专利创造性要求的高低密切相关,因此技术比对时所考虑的现有技术领域就很重要。审判实践中,确定技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者应用的具体技术领域,而不是上位的或者相邻的技术领域。请看——《实用新型专利所属技术领域的确定》P004

行为人制作外挂公开销售或者行为人从外挂制作者处购买外挂并公开销售的,以非法经营罪论处并无太大的争议。本案被告人并未向用户提供外挂程序,而是雇佣他人利用外挂程序为购买了外挂点卡的用户进行代练升级。争议焦点在于,无经营主体资质并利用外挂软件代练升级的行为能否认定为对外挂软件的发行、传播行为,进而认定为非法互联网出版活动。请看——《利用游戏外挂代练升级的刑法评价》P006、《网游外挂研发及后续行为的刑法适用》P010

快速发展的网络商城给人们的生活提供了许多便利。网上购物时,移动鼠标就可以轻松随意地逛网店,敲敲键盘就可以对各家网店评头论足。网店的名誉权受到侵害,经过网络服务者审查认可和工商部门核准登记的注册主体可以诉讼维权,若网店系自然人所开设且未经工商部门核准,该自然人能否以个体工商户资格为其网店主张名誉侵权诉讼呢?在此情形下,如何认定网店名誉权的民事主体资格,请看——《网店名誉权的民事主体资格》P026

为了加强管理,许多企业不断探索和完善单位规章制度,甚至直接仿效国外的一些先进管理经验,如用人单位常用的绩效考核办法——末位淘汰制。如果企业把末位淘汰制作为单位规章制度已履行了告知义务,或已将其规定为劳动合同的内容,那么末位淘汰制能否作为企业解除劳动合同的法定条件,该如何认识和界定其性质呢?请看——《劳动合同法视野下末位淘汰制的性质界定》P029

当事人对职业病诊断结论确定的用人单位有异议的,应当通过申请鉴定的方式获得救济。职业病诊断鉴定要结合劳动者的职业史、职业病危害接触史、工作场所职业病危害等因素综合判断,其目的在于断定工作场所职业病危害因素与劳动者的健康损害是否存在因果关系,从而使用用人单位承担对劳动者的赔偿责任。请看——《对用人单位的异议属于职业病诊断鉴定范围》P055

无偿划转制度是我国特有的资产整合方式,是政府及其所属主管部门对国有资产管理的重要手段,又是经济的操作运行方式。政府主管部门根据该企业的申请,决定调整、划转国有资产的行为,系行政行为,由此而发生的纠纷,当事人提起民事诉讼的,人民法院是否受理?在这种情况下,人民法院审理案件,如何既坚持法律的原则性规定,又以案件的基本事实为依据,作出具有公信力的裁决?请看——《政府主管部门对企业国有资产划转发生的纠纷不属于民事案件》P094