

某纸业公司诉国家知识产权局、某机械制造公司实用新型专利权无效行政纠纷案

——包含方法特征的实用新型专利新颖性、创造性判断

关键词 行政 实用新型专利权无效 新颖性 创造性 含方法特征的实用新型专利 限定作用

基本案情

某机械制造公司系专利号为201520898029.6、名称为“一种无胶环保封卷的卷筒”的实用新型专利的专利权人。该专利权利要求1为：“一种无胶环保封卷的卷筒，包括处于卷筒最外层的卷筒末圈，其特征在于：在靠近该卷筒末圈尾端处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部，该压合部由卷筒上的一圈（以下简称技术方案A）或几圈（以下简称技术方案B）卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。”2019年2月26日，某纸业公司针对该专利权提出无效宣告请求。国家知识产权局于2019年9月4日作出第41627号无效宣告请求审查决定，认为该专利权利要求1技术方案A不具备创造性，宣告该专利权部分无效，在权利要求1技术方案B及权利要求2引用技术方案B的技术方案的基础上继续维持该专利权有效。某纸业公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2020年12月2日作出（2019）京73行初12602号行政判决：一、撤销国家知识产权局作出的第41627号无效宣告请求审查决定；二、国家知识产权局针对某纸业公司就第201520898029.6号实用新型专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。某机械制造公司不服，提出上诉。最高人民法院于2023年6月28日作出（2021）最高法知行终

422号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，实用新型专利权的保护客体仅限于对产品的形状、构造或者其结合所提出新的技术方案，不包括对产品的制造方法、使用方法、处理方法以及将产品用于特定用途等提出的新的技术方案。对于既包含产品形状、构造，也包含产品制造方法的实用新型专利权利要求，在判断其新颖性、创造性时，如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造，则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。但在进行新颖性、创造性判断时，应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对，判断其是否被现有技术公开、对本领域技术人员是否显而易见，而非就该方法本身与现有技术的方法进行比对。在考量改进动机时，应立足于现有技术的产品本身，而非制造该产品的方法。只有产品本身的形状、构造或其结合相对于现有技术并非显而易见，才对创造性有贡献；原则上不能仅因其权利要求中包含的方法非显而易见而认定其具备创造性。如果实用新型专利权利要求中的方法特征不会对产品的形状、构造产生影响，则该方法特征对实用新型专利权保护范围原则上不具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时，应当仅就除该方法特征外的有关产品形状、构造的技术特征与现有技术的相关形状、构造进行比对。

该专利系卷筒产品的实用新型专利，权利要求1既包含产品的形状、构造也包含产品的制造方法。被诉决定认定的该专利权利要求1技术方案B与证据1的区别特征在于：1.压合部的卷纸层数不同。2.压合部的机械层间压合方式不同。该专利压合部是通过从两个相对的方向同时施加压力而形成；证据1接头则是通过从一个方向施加压力而形成。对此，生效裁判认为，该专利权的保护客体应当是卷筒本身的状态、构造或其结合

，而非生产该卷筒的方法，在认定保护范围和进行新颖性、创造性评价时应该排除对产品的形状、构造或其结合不产生影响的制造方法的技术特征。该专利权利要求1并未记载从两个方向施力进行夹挤。即使限定了从两个方向向中间施加压力，其也仅仅是对压合部形成方式的限定，无论是从一个方向施力还是从两个方向施力，均不会对最终形成的压合部以及卷筒的形状、构造产生影响。因此，该专利权利要求1方案B关于压合方式的技术特征不属于该专利的保护范围，在进行创造性评价时，不应将其作为与现有技术的区别特征予以考虑。该专利权利要求1技术方案B与证据1的区别仅在于压合部的卷纸层数不同。该专利的压合部由卷筒上的几圈卷纸与末圈压合形成；而证据1的压合部则是由卷筒上的一圈卷纸与末圈压合形成。基于上述区别特征，该专利权利要求1技术方案B相较于证据1实际解决的技术问题是，如何进一步提高压合部的稳固性。

关于该区别特征对本领域技术人员来说是否显而易见，生效裁判认为，无论是证据1还是该专利，设置压合部的目的均在于将卷纸尾端固定，避免卷纸散开。虽然证据1所公开的卷纸生产装置及方法无法制造出几圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒，本领域技术人员也没有动机将证据1的装置及方法改进为制造几圈卷纸与末圈卷纸压合的装置及方法。但在考量改进动机时，应立足于现有技术的产品本身，而非制造该产品的方法。只有产品本身的形状、构造或其结合相对于现有技术并非显而易见，才对创造性有贡献；原则上不能仅因其权利要求中包含的方法非显而易见而认定其具备创造性。对于本案来说，应当考虑的是，本领域技术人员为了进一步提高压合部的稳固性，有无动机改进采用证据1的装置及方法制造出来的卷筒产品，将一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒改进为几圈与末圈压合的卷筒；而不是有无动机将证据1的制造一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒的装置或方法改进为制造几圈与末圈压合的卷筒的装置或方法。

。本领域技术人员公知，机械压合的压合部的层数越多越厚，结合越牢固。因为卷纸单圈的层数可以是单层也可以是多层，由于层数越少纸张越薄，纤维强度越弱，当对单层卷纸进行机械层间压合时，压合部明显不够稳固。证据1明确记载，纸的多层、多张或多片的机械层间结合众所周知。本领域技术人员为了提高压合部的稳固性，取得更好的封尾效果，有动机也容易想到增加与末圈压合的卷纸的圈数，采用几圈与末端压合。故该专利权利要求1技术方案B相对于证据1不具备创造性。

被诉决定关于“该专利能够通过较为简单的工序和设备解决了所要解决的技术问题，进一步提高了压合部的稳固性，为该专利带来了有益的技术效果，故该专利权利要求1技术方案B相对于证据1具备创造性”的认定，实际上是将制造该专利产品的方法作为该专利的发明点，认为现有技术未给出该制造方法的技术启示，并据此认定该专利具备创造性。该认定偏离了实用新型专利权保护客体的范围，缺乏事实与法律依据。

裁判要旨

对于既包含产品形状、构造，又包含产品制造方法的实用新型专利权利要求，在判断其新颖性、创造性时，如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造，则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时，应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对，而非将该方法本身与现有技术的方法进行比对。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第2款、第3款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第2款、第3款）

一审：北京知识产权法院（2019）京73行初12602号行政判决
(2020年12月2日)

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终422号行政判决（2023年6月28日）