

某科技公司诉国家知识产权局、江苏某公司实用新型专利权无效行政纠纷案

——实用新型专利技术中的非形状构造内容对于实际解决的技术问题认定的影响

关键词 行政 专利相关行政案件 实用新型专利权无效 保护客体 实际解决的技术问题

基本案情

某科技公司系专利号为20142041****.0、名称为“一种凝胶磁健康枕”的实用新型专利（以下简称本专利）的专利权人。2019年8月5日，江苏某公司针对本专利权提出无效宣告请求并提交证据对比文件1（申请日期在先的同类专利说明书）。国家知识产权局于2020年2月26日作出第43476号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认为本专利不具备创造性，宣告本专利权全部无效。某科技公司不服，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。

法院经审理查明：本专利说明书[0005]段记载，“上述技术方案中，可以将透明保护膜预先热封在凝胶垫上方，然后随同凝胶垫一同倒置放置到发泡材料成型模具中，然后在凝胶垫背面倒置铺设好磁颗粒和条形磁体，然后倒入发泡基垫底层的原始发泡材料进行发泡成型工艺，形成发泡机垫底层，同时由于发泡材料具有较强的黏连性，与其接触到的磁颗粒、条形磁体、凝胶垫和透明保护膜均能有效贴合紧紧连接住，结合力强，不容易脱离，就不容易产生易位、断层等问题，完整性更好，生产几乎是一步到位，生产方法非常方便，而且也没有用到胶水等粘

结剂，非常环保。……透明保护膜使得凝胶垫与发泡基垫底层之间的边角处容易翘曲的问题得到解决，将整个枕体包覆住进行有效保护，可以选用透气性好、防水、防潮、表面易清洗的保护膜，可以大大提高枕头的性能和舒适度，同时也容易维护，例如在冬天较冷的情况下可以套个保暖枕套，使得枕体内部结构受影响程度减少，也能方便清洗”。

北京知识产权法院于2020年7月29日作出（2020）京73行初3394号行政判决：驳回某科技公司的诉讼请求。某科技公司不服，提起上诉。最高人民法院于2021年8月19日作出（2021）最高法知行终298号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

实用新型专利权仅保护针对产品形状、构造或其结合提出的新的技术方案，产品制造方法并非实用新型专利权的保护客体。实用新型专利说明书中关于区别特征制造方法的技术效果的描述，不应作为认定本实用新型专利所要解决的技术问题的考虑因素。

本案中，本专利权利要求1与对比文件1（申请日期在先的同类专利说明书）的区别特征3为：所述凝胶垫上方铺设有覆盖住所述凝胶垫以及发泡基垫底层上除支撑平面以外未被所述凝胶垫覆盖区域的透明保护膜。基于该区别特征，本专利所要解决的技术问题是防止凝胶垫与发泡基垫底层之间的边角处翘曲，包覆整个枕体增强其完整性以便于清洁和维护。

关于某科技公司主张根据本专利说明书[0005]段的记载，基于区别特征3，本专利所要解决的技术问题还应包括使生产几乎一步到位、实现免胶水生产、改进凝胶磁枕制作工艺的意见，生效裁判认为，根据本专利说明书[0005]段的记载，使生产几乎一步到位、实现免胶水生产的技术效果是通过具有较强黏连性的发泡材料实现的，并非区别特征3所

要解决的技术问题。某科技公司所主张的本专利说明书[0005]段所记载的“将透明保护膜预先热封在凝胶垫上方，然后随同凝胶垫一同倒置放置到发泡材料成型模具中”是对凝胶磁枕制作工艺流程的改进，也并非区别特征3所产生的技术效果，而是区别特征3制造方法所带来的技术效果，不应作为本实用新型专利所要解决的技术问题。因此，某科技公司据此关于本专利具备创造性的主张不能成立。

裁判要旨

实用新型专利仅保护针对产品形状、构造或者其结合提出的新的技术方案，产品制造方法并非实用新型专利的保护客体。实用新型专利说明书中关于区别技术特征所涉产品制造方法的描述，不应作为认定实用新型专利所要解决的技术问题的考虑因素。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第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3款）

一审：北京知识产权法院（2020）京73行初3394号行政判决（2020年7月29日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终298号行政判决（2021年8月19日）