

上海某设备公司诉国家知识产权局、宁波某科技有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案

——最接近的现有技术明确排除区别技术特征的应用对改进动机判断的影响

关键词 行政 实用新型专利权无效 创造性 技术启示

基本案情

宁波某科技有限公司系专利号为201620607254.X、名称为“集装箱角件的连接部件”的实用新型专利（以下简称本专利）的专利权人。2018年3月23日，上海某设备公司（以下简称某设备公司）针对本专利权向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局作出第36951号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），维持本专利权有效。某设备公司不服，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2019年12月12日作出（2018）京73行初11289号行政判决：撤销被诉决定，国家知识产权局针对某设备公司就本专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。国家知识产权局不服，提起上诉，主张本专利请求保护的连接方式恰是证据1要避免的技术手段，本领域普通技术人员在看到证据1时没有动机将其上部角件改为本专利所述的能双向安装的连接件。最高人民法院于2020年12月29日作出（2020）最高法知行终185号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2018）京73行初11289号行政判决；二、驳回某设备公司的诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：如果权利要求所要保护的技术方案与最接近的

现有技术相比存在区别技术特征，且该现有技术明确排除该区别技术特征的应用的，则本领域普通技术人员在面对技术问题时缺乏动机对该现有技术进行相应技术改进以获得权利要求所要保护的技术方案，即现有技术并未给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，因此该权利要求所要保护的技术方案相对于该最接近的现有技术而言具备创造性。

本专利权利要求1与证据1的区别在于：（1）证据1没有明确公开槽穴C1的长度是其对角线的长度；（2）证据1没有公开上部锥形体两突出部之间的距离，同时还小于或等于槽穴的另一个侧壁与角件与之相对应的内壁（后壁部C2）之间的距离之和。本专利说明书中记载的现有技术存在问题是：上连接突出部只有唯一一个插入到底角件C内的方向，也因为如此，为了避免装配人员在装配时因反装而不能将上连接突出部插入到底角件C内，在冲击挡板的侧面设置了标记FRONT（前面），装配时，操作人员在识别FRONT后，就能够判断该唯一的插入方向，但是如果分辨不清FRONT标识，就会造成操作失误。上述两区别特征使得本专利可以将该连接部件上的两个锁定突出部中的任意一个先从底角件的长形孔进入到该底角件内部后，另一个锁定突出部也能从底角件的长形孔进入到该底角件内部。证据1的技术方案与本专利说明书记载的背景技术类似，均是只有唯一的一个插入方向，并且证据1的发明目的就是要防止连接具的反插。在证据1的教导下，本领域普通技术人员没有动机将证据1的上部锥形体两突出部的间距设置为同时小于槽穴的两侧壁分别与角件与其相对应的内壁之间的距离之和，从而不容易想到如本专利权利要求1那样设置上部锥形体两突出部的间距。因此，本专利权利要求1相对于证据1结合公知常识具有实质性特点和进步，具备创造性。

裁判要旨

如果发明创造的技术方案与最接近现有技术存在区别技术特征，且该现有技术明确排除应用该区别技术特征的，则可以认定本领域普通技术人员在面对区别技术特征所解决的技术问题时缺乏动机对该现有技术进行相应技术改进以获得所要保护的技术方案。

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（2018）京73行初11289号行政判决（2019年12月12日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知行终185号行政判决（2020年12月29日）