

北京某网讯公司诉国家知识产权局、北京某科技公司发明专利权无效行政纠纷案

——以实物形式公开的现有技术的认定

关键词 行政 发明专利权无效 实物 现有技术

基本案情

北京某科技公司系专利号为20081011619X.8、名称为“一种输入过程中删除信息的方法及装置”的发明专利（以下简称本专利）专利权人。北京某网讯公司以本专利不具备创造性为由请求宣告本专利无效。国家知识产权局认为本专利具备创造性，故作出第35082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。北京某网讯公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院一审认为，被诉决定关于证据1’、3、4、5、6没有公开确定的技术方案、不能作为现有技术评价本专利创造性的认定有误，于2019年1月28日作出（2018）京73行初5086号行政判决：一、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第35082号无效宣告请求审查决定；二、国家知识产权局专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。北京某科技公司、北京某网讯公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年9月2日作出（2019）最高法知行终1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：现有技术应当是相关专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术具有一定的相对性和确定性。在专利权创造性审查程序中，这种相对性是相对于被审查的专利而言的，即现有技

术必须是在被审查专利申请日以前公开的技术。同时，现有技术应当是确定公开的，处于公众想得知就能得知的状态。本案中，证据1’是飞利浦9@9手机，证据1-1是该手机使用手册公开的一种中文T9拼音输入法，证据1-1是教导公众如何使用飞利浦9@9手机的手册。在被诉决定已经使用证据1-1评价本专利创造性的前提下，认定证据1’是否公开了确定的技术方案，关键是认定公众在拿到飞利浦9@9手机且没有证据1-1的教导下，是否可以较为容易地得到一种输入过程中删除信息的技术方案。需要特别强调的是，公众在这一认定过程中面对的仅仅是证据1’即飞利浦9@9手机，且不应当接受证据1-1的教导。综合已经查明的事实，可以认定证据1’公开了确定的技术方案。首先，现有技术的公开通常强调的是公开状态或结果，而不是公开方式。无论是出版物公开、使用公开还是其他方式公开，都应当以公众为判断主体标准。所谓现有技术“为公众所知”是指现有技术处于公众想得知就能得知的状态，并不意味着公众实际上已经确定知晓该技术方案。具体到本案，手机删除操作可为短按或长按，大部分公众拿到手机实物，都能够在不接受专业技术指导的情况下对输入信息进行简单的短按或长按删除键进行操作，即便有公众可能对长按删除键的操作方式不够了解，仍可通过手机售后服务或手机论坛咨询等方式获知长按删除键的操作方式，故对手机的删除键进行简单的短按或长按操作以删除输入信息，已经处于公众想得知就能够得知的状态。其次，判断某一技术是否构成以使用方式公开的现有技术，不能脱离本专利的技术方案。对于不同技术方案，同一证据是否构成现有技术的结论可能不同。本专利涉及输入信息的删除方法，输入信息的删除方法至少部分能够通过用户操作和相应的界面显示获知：当输入焦点处于编码输入区时，按下删除键，界面显示删除已输入的编码，此时其后台程序必然包含接收删除键指令的步骤，以响应该删除键指令进行删

除编码的操作。在此应用场景下，用户操作界面与手机后台程序是能够唯一对应的。因此，手机实物已公开一个确定的涉及输入信息删除方法的技术方案。最后，对于实物而言，其客观上往往使用了多个技术方案，如同一篇技术文献也可能记载多个技术方案一样。但不同的是，公众通过阅读技术文献通常就可以得知其记载的技术方案，但公众要得知实物上所承载的技术方案可能并不都如同其阅读技术文献那样容易。对于以实物形式公开的技术方案，无效请求人在使用实物作为现有技术证据时，有义务说明其使用的是该实物承载的哪个技术方案作为现有技术，并负有证明或充分说明公众通过该实物能够直观地获得该技术方案的责任。本案中，北京某网讯公司提交的证据1'、3、4、5、6系飞利浦9@9r手机、夏新A8手机、三星SGH-S508手机、摩托罗拉W161手机、松下X77手机的输入法方案，并在口头审理过程中，北京某网讯公司对证据1'所涉飞利浦9@9r手机及证据3所涉夏新A8手机进行了实际操作演示，该演示过程基本上可以确定上述飞利浦9@9r手机及夏新A8手机公开了确定的技术方案。被诉决定仅以证据1'、3、4、5、6未公开确定的技术方案为由认定其不能作为评价本专利新颖性和创造性的现有技术，有所不当。

裁判要旨

当事人以实物主张现有技术的，应当明确其所主张的现有技术方案及该现有技术方案与实物的对应关系，并举证证明或者充分说明公众可以直观地从该实物获得该技术方案。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第1、3款（本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第1、3款）

一审：北京知识产权法院（2018）京73行初5086号行政判决

(2019年1月28日)

二审：最高人民法院（2019）最高法知行终1号行政判决（2019年9月2日）