

2023-13-3-024-025

深圳市某科技有限公司诉国家知识产权局、杜某文实用新型专利权无效行政纠纷案

——“问题的提出”在创造性判断中的考量

关键词 行政 实用新型专利权无效 创造性 “三步法” 问题的提出
基本案情

深圳市某科技有限公司是名称为“云台”、专利号20152065349X.X的实用新型（以下简称本专利）专利权人。针对本专利，杜某文于2018年4月3日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是本专利不符合《中华人民共和国专利法》（2008年修正，以下简称专利法）第二十二条第三款所规定的创造性以及其他授权条件的规定，请求宣告本专利权利要求全部无效。本专利权利要求1的内容如下：“1.一种云台，包括一用于安装一相机的俯仰轴结构，其特征在于，所述云台还包括一锁定结构，所述锁定结构设置于所述俯仰轴结构上，所述锁定结构在云台非工作状态下将相机锁定在预定角度。”

2018年11月29日，国家知识产权局作出第38122号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认定本专利权利要求1、6不符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定，宣告本专利的权利要求1、6无效，在权利要求2-5、7-18的基础上继续维持该专利权有效。2019年1月，深圳市某科技有限公司向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定。

北京知识产权法院于2019年8月12日作出（2019）京73行初250号行政判决：驳回深圳市某科技有限公司的诉讼请求。

深圳市某科技有限公司提出上诉。最高人民法院于2020年9月25日作

出（2020）最高法知行终183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：关于“问题的提出”在创造性判断过程中的考量，即“问题的提出”是否需要在创造性判断中予以考虑以及如何判断“问题的提出”是否具有非显而易见性。提出新的技术问题或者发现现有技术中存在的技术缺陷本身是否应该在创造性判断中予以考量，需要根据案件具体情况确定。多数情况下，提出技术问题和发现技术问题是发明创造的动因和起点，发明创造技术方案的形成与“问题的提出”之间存在直接因果关系。大多数情况下，“提出问题”和“发现问题”比较容易，找到解决问题的技术方案相对困难。但是，不排除在特定情况下，“提出问题”“发现问题”可能比“解决问题”更重要。有时候，技术进步的难点在于寻找问题，一旦要解决的问题被确定，则可以通过本领域常规技术手段的组合、相近技术领域之间的技术转用、合乎逻辑的技术推理、有限次试验等获得解决技术问题的技术方案。在这种特定情况下，如果在创造性判断过程中缺乏关于“问题的提出”对本领域技术人员来说是否显而易见的考量，可能导致创造性判断陷入后见之明的误区。

具体到本案中，本专利虽然提出了“云台电机轴在非工作状态下的锁定”的具体技术问题，但是，当云台处于电机调整角度范围之外的“非工作状态”时，该类型云台所存在的“随意摆动、不便于保管、携带与使用”的缺陷是显性的、直接能够发现的，本领域技术人员、甚至是云台的使用者在面对该缺陷时，自然就会想到该缺陷是由于云台在“非工作状态”无法锁定位置这一技术问题而引发的，因此，深圳市某科技有限公司所主张的“本专利发现并解决了现有技术中没有注意到的”技术问题，即“云台电机轴在非工作状态下的锁定”不具有非显而易

见性，本案专利的创造性判断中，仅就“问题的提出”而言，应当认定现有技术已经给出了相应的技术启示。

裁判要旨

专利技术方案的创造性既可以来源于“问题的解决”，也可以来源于“问题的提出”；当现有技术进步的难点在于发现问题时，如果不考虑“问题的提出”对本领域普通技术人员来说是否显而易见，可能会陷入后见之明并低估技术方案的创造性。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款、第59条第1款（本案适用的是2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》第22条第3款、第59条第1款）

一审：北京知识产权法院（2019）京73行初250号行政判决（2019年8月12日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知行终183号行政判决（2020年9月25日）