

庞某诉国家知识产权局及原审第三人某新技术公司专利权无效 行政纠纷案

——区别技术特征的合理划分

关键词 行政 专利权无效行政纠纷 发明专利 技术方案 技术特征

基本案情

某新技术公司是涉案专利号为201310058356.6、名称为“产品质量追溯防伪系统及追溯防伪方法”的发明专利（以下称本专利）的专利权人。庞某作为专利无效宣告请求人对涉案专利提出无效宣告的请求，认为该专利不具备创造性，应当宣告无效。国家知识产权局针对其无效请求作出被诉决定，认定涉案专利具备创造性，维持涉案专利有效。庞某不服，提起行政诉讼，请求撤销被诉决定并重新作出无效审查决定。北京知识产权法院于2019年1月30日作出（2018）京73行初2911号行政判决，驳回庞某的诉讼请求，维持被诉决定。

庞某不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，撤销被诉决定。最高人民法院于2019年8月5日作出（2019）最高法知行终4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：（一）对于技术特征的理解应当综合考虑其在整体技术方案中实现的相对独立的特定技术功能、产生的技术效果以及所运用的技术手段。庞某上诉主张区别技术特征A的一部分特征“在被追溯产品上设有唯一性标志”已经被证据1公开，证据1未公开的是唯一性标志在本专利权利要求1中的消费者核验方式。庞某的上述主张未整体考虑唯一性标志这一技术特征在进行验证时与其他技术特征的配合对应关

系。这种碎片化的理解，脱离了该技术特征在技术方案中的作用，既不符合本领域技术人员对技术特征的认知，也不符合专利申请文件的基本撰写要求。

（二）对于区别技术特征A的验证方式的理解不能脱离唯一性标志与消费验证码以及流通信息之间的相互配合关系，要在全面、准确理解相关技术方案的基础上，分解技术特征，并确定区别技术特征是否被证据所公开。证据2公开的是在使用条形码明码和暗码进行防伪验证时，条形码暗码与条形码明码作为验证入口，分别扫描，分别进行真伪验证，并未公开仅将其中一个条形码作为验证入口进行验证的技术方案，亦没有使用唯一性标志与消费验证码及产品流通信息进行对应核对。故证据2公开的防伪识别方法与区别技术特征A采取的技术方案并不相同。

（三）在判断现有技术公开的某一技术特征与区别技术特征是否相同时，应当考虑它们在各自技术方案中所起到的作用是否相同。区别技术特征A限定了从信息码读取唯一性标志与消费验证码以及产品流通信息进行配合。证据3虽然公开了用于唯一标记产品的唯一性标志，但没有公开验证码，缺少相互配合进行唯一对应的防伪验证方式。可见，证据3中虽然公开了名称为“唯一性标志”的技术特征，但以该技术特征为构成要素的证据3的防伪验证方式，与区别技术特征A中涉及唯一性标志及其在防伪验证中起到的作用和使用方法并不相同。难以认定证据3公开了本专利区别技术特征A。原审法院关于证据3未公开信息码和唯一性标志之间的配合关系，因此未公开区别技术特征A的认定正确。

（四）发明是否具备专利法规定的创造性，需要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。通常按照以下三个步骤进行：第一，确定最接近的现有技术；第二，确定发明与最接近的现有技术之间的区别技术特征，根据该区别技术特征所能达到

的技术效果确定发明实际解决的技术问题；第三，从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在判断是否显而易见的过程中，要确定现有技术整体上是否存在技术启示，即是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际要解决的技术问题的启示。这种启示使本领域的技术人员面对所述技术问题，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。本案中，现有技术是否公开了区别技术特征A是判断整体上存在启示的基础。如上所述，区别技术特征A均未被证据1、证据2和证据3所公开，区别技术特征A亦非公知常识。在这种情况下，本领域技术人员难以将区别技术特征A引入到证据1以解决本发明实际要解决的技术问题，含有区别技术特征A的权利要求1请求保护的技术方案，对本领域的技术人员已属非显而易见。此时，分析在证据1基础上能否结合证据2、证据3得到本专利权利要求1技术方案的技术启示，已无必要。

综上所述，庞某关于涉案专利权利要求1相对于证据1、证据2、证据3的结合不具备创造性的理由不能成立。由于权利要求2-7直接或间接引用了权利要求1，庞某关于权利要求2-7不具备创造性的理由亦不能成立。庞某的上诉请求不能成立，应予驳回。被诉决定对涉案专利权具备创造性的认定正确，程序合法。原审判决认定事实清楚，适用法律及判决结论正确，应予维持。

裁判要旨

1. 技术方案是由技术特征组合形成的一个整体，技术特征相互之间存在配合关系。对于技术特征的理解，应当综合考虑其在整体技术方案中实现的相对独立的特定技术功能、产生的技术效果以及所运用的技术手段，不应割裂该技术特征与其他技术特征之间的有机联系，忽视其在整体技术方案中所发挥的作用。

2. 要在全面、准确理解相关技术方案的基础上，合理划分技术特征，并确定区别技术特征是否被公开。在判断现有技术公开的某一技术特征与区别技术特征是否相同时，应考虑它们在各自技术方案中所起到的作用是否相同。

3. 当区别技术特征未被对比文件公开亦非公知常识时，本领域技术人员难以将该区别技术特征引入最接近的现有技术，含有该区别技术特征的权利要求中请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说已属非显而易见。

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）

一审：北京知识产权法院（2018）京73行初2911号行政判决（2019年1月30日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知行终4号行政判决（2019年8月5日）