

董某、谷某源、董某国诉国家知识产权局发明专利申请驳回复

审行政纠纷案

——发明专利保护客体的认定

关键词 行政 发明专利申请驳回复审 保护客体

基本案情

董某、谷某源、董某国系申请号为201910240210.0、名称为“引力即时通讯系统”的发明专利的申请人。2019年6月10日，国家知识产权局原审查部门经审查认为，本申请不符合专利法第二条第二款的规定，驳回了本申请。2019年7月2日，董某、谷某源、董某国向国家知识产权局提出复审请求。2020年2月21日，国家知识产权局作出第207388号复审请求审查决定，认为本申请属于一种设想或构思，根据权利要求和说明书的内容，无法确定本申请所记载的通讯系统依据本申请所主张的理论规律能够解决本申请涉及的技术问题，本申请未采用技术手段解决相应的技术问题并产生相应的技术效果，不符合专利法第二条第二款的规定，决定维持驳回决定。董某、谷某源、董某国不服，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2022年2月21日作出（2020）京73行初6123号行政判决：驳回董某、谷某源、董某国的诉讼请求。董某、谷某源、董某国不服，提出上诉，最高人民法院于2023年12月12日作出（2022）最高法知行终375号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2020）京73行初6123号行政判决；二、撤销国家知识产权局第207388号复审请求审查决定；三、国家知识产权局就董某、谷某源、董某国针对申请号为201910240210.0、名称为“引力即时通讯系统”发明专利申请提出的复

审请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为，专利保护客体的审查内容是该客体是否为专利权保护的对象。专利法第二条第二款规定：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新技术方案。”技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。在判断权利要求所要求保护的方案是否构成技术方案时，应当将该方案作为整体，分析其是否采用了具体技术手段、解决了特定技术问题并获得了相应的技术效果。判断权利要求所要求保护的技术方案是否解决了特定技术问题，应从权利要求所记载的技术手段入手进行整体判断，不应仅仅考虑申请人在权利要求或说明书中所声称的技术问题。本案中，本申请权利要求1中虽然确有大量记载描述应用理念和设想的内容，但也记载了利用动态引力相互作用直接进行信息传递，并由信息收发器、编译码器、引力信号收发器、或附加遥控执行机构或遥测系统、能源系统、控制系统和辅助系统，共同组成系统的一种引力即时通讯系统。上述权利要求记载的技术手段包含了发端设备、收端设备、传输媒介等通讯系统基本要素及配套系统，可以认定构成了解决技术问题的技术方案，尚属专利法保护的客体。

原则上不应混淆专利保护客体的审查内容和说明书公开充分、新颖性、创造性、实用性等审查内容。本申请权利要求限定的实体装置能否制造、能否解决本申请所称的问题、实现本申请所称的技术效果，属于是否具备实用性及说明书公开是否充分等的审查内容；该实体装置是否属于现有技术以及是否为本领域技术人员容易想到的，属于新颖性和创造性的审查内容。尽管在某些情况下，上述专利授权的审查内容存在一定交叠，但总体上仍然相互区分。专利申请能否解决其声称的技术问题

、能否实现技术效果属于说明书公开充分的审查内容，而非客体审查内容。将说明书公开充分的审查内容纳入专利权保护客体问题中审查，不利于各专利授权条件各司其职、各显其能，且实质上剥夺了专利申请人针对实用性、说明书公开充分等专利实质条件发表意见的机会和后续对专利技术方案作出解释、修改的机会，不利于具有技术贡献的技术方案获得专利权保护，不利于鼓励发明创造。

裁判要旨

判断权利要求限定的方案是否构成专利法保护客体时，一般应当根据本领域技术人员阅读权利要求书和说明书后的理解，审查该方案是否采用具体技术手段，旨在解决特定技术问题，并获得相应技术效果；至于该方案实际能否解决说明书声称的技术问题并实现相应技术效果，通常属于说明书公开充分的审查内容，而非保护客体审查内容。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第2条第2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2条第2款）

一审：北京知识产权法院（2020）京73行初6123号行政判决
(2022年2月21日)

二审：最高人民法院（2022）最高法知行终375号行政判决（2023年12月12日）