

# 某株式会社诉国家知识产权局、维某公司发明专利权无效行政 纠纷案

——用参数表征的已知化学产品创造性的判断

**关键词** 行政 专利相关行政案件 发明专利权无效行政 参数特征 创造性 已知化学产品

## 基本案情

某株式会社系专利名称为“含有 $\alpha$ ， $\alpha$ -海藻糖二水合物晶体的粉末的制备方法”、专利号为20128005\*\*\*\*.8的发明专利（以下简称案涉专利）的专利权人。案涉专利权利要求2为：“2. 含有 $\alpha$ ， $\alpha$ -海藻糖二水合物晶体的粉末，其含有基于无水物换算的99.0质量%以上99.7质量%以下的 $\alpha$ ， $\alpha$ -海藻糖，基于粉末X射线衍射图谱算出的 $\alpha$ ， $\alpha$ -海藻糖二水合物晶体的结晶度是90.0%以上96.8%以下，含有占粉末全体的80%以上的粒径为 $53\mu\text{m}$ 以上且不足 $425\mu\text{m}$ 的粒子、占粉末全体的60%以上的粒径为 $53\mu\text{m}$ 以上且不足 $300\mu\text{m}$ 的粒子。”

2018年9月4日，维某公司针对案涉专利提出无效宣告请求，对此国家知识产权局作出第39004号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认为案涉专利权利要求2相对于证据1中海藻糖B的技术方案和公知常识的结合而言不具备创造性，据此，宣告案涉专利权利要求2无效，在权利要求1的基础上继续维持案涉专利权有效。某株式会社不服，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。

北京知识产权法院一审认为，权利要求2与证据1公开的技术方案相比，两者的区别特征在于：权利要求2限定了海藻糖粉末的结晶度为是

90.0%以上96.8%以下，含有占粉末全体的80%以上的粒径为53 μm以上且不足425 μm的粒子、占粉末全体的60%以上的粒径为53 μm以上且不足300 μm的粒子，而证据1未披露海藻糖B的结晶度和采用该参数限定方式的粒度分布。基于此，权利要求2要解决含海藻糖二水合物晶体粉末的固结性问题。故于2021年4月26日作出（2019）京73行初9982号行政判决，驳回某株式会社的诉讼请求。宣判后，某株式会社不服，提起上诉。最高人民法院于2022年12月15日作出（2021）最高法知行终994号行政判决：驳回上诉，维持原判。

### 裁判理由

对于化学产品基于参数特征解决的技术问题，应当基于权利要求中对其组成和结构产生限定作用的参数所能起到的技术效果，结合说明书实施例公开的实验结果予以确定，如果说明书实施例公开的实验结果并未证明作为区别特征的参数与所声称的效果具有关联关系，则该技术效果在确定发明实际解决的技术问题时不应予以考虑。某株式会社主张被诉决定与一审判决对溶解性和固结性的理解有误，权利要求2解决的技术问题应当是提供“兼具难以固结性和在水中的良好溶解性”这一相互矛盾特性的海藻糖粉末，缺乏依据，对此不予支持。基于区别特征，权利要求2实际解决的技术问题是：提供了一种不容易固结的含海藻糖二水合物晶体的粉末。被诉决定与一审判决对此认定正确，予以确认。

对于用参数表征的已知化学产品创造性的判断，通常应当考虑现有技术是否已经关注到该参数及说明书所声称的技术效果的关联，如果现有技术已经注意到相关参数及其所能够带来的技术效果，或者本领域技术人员基于本领域的公知常识能够知晓调整该参数即可得到相应技术效果，并且调整该参数的技术手段也属于容易结合的现有技术，则采用参数限定的已知化学产品是显而易见的。

本专利权利要求2是采用物理化学参数限定的产品权利要求，并且其采用的主要参数结晶度为自定义参数，本领域技术人员基于表4的内容仅能得到结晶度超过91%时，没有固结。而本领域技术人员基于本领域的公知常识能够经过简单推理得出降低粉末中无水海藻糖的比例即可一定程度上改善粉末固结性能。并且，本领域技术人员知晓，调整无水海藻糖与二水化合物比例的方式并非仅限一种，可以采用控制结晶条件、进行粉末混合等多种方式。因此，没有证据表明只能采用本专利所要求保护的特定的酶和特定的控制冷却法才能获得结晶度在特定范围的海藻糖粉末，某株式会社的主张缺乏事实和法律依据，对此不予支持。

### 裁判要旨

对于用参数表征的已知化学产品的创造性判断，通常应当考虑现有技术是否已经关注到该参数及说明书所声称的技术效果的关联。如果现有技术已经注意到相关参数及其所能够带来的技术效果，或者本领域技术人员基于本领域的公知常识能够知晓调整该参数即可得到相应技术效果，并且调整该参数的技术手段也属于常规技术手段，则可以认定采用参数限定的已知化学产品是显而易见的。

### 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（2019）京73行初9982号行政判决  
（2021年4月26日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终994号行政判决（2022年12月15日）