

美国康某公司诉国家知识产权局、田某实用新型专利权无效行政纠纷案

——实用新型专利保护客体的认定

关键词 行政 专利相关行政案件 实用新型专利权无效 保护客体

基本案情

美国康某公司系专利号为20162136****.7、名称为“基于玻璃的制品及包含其的装置”的实用新型专利（以下简称本专利）的专利权人。本专利权利要求1为：“1. 一种基于玻璃的制品，其特征在于，其包括：第一表面和与所述第一表面相对的第二表面，其限定了小于约3毫米的厚度(t)；以及沿着所述厚度延伸的应力分布，其中，在约为0t至高至0.3t以及大于约0.7t至t的厚度范围内的应力分布的所有点包括如下正切，其斜率的绝对值大于约0.1MPa/微米，其中，所述应力分布包括最大CS、DOC和小于约 $71.5/\sqrt{t}$ (MPa)的最大CT……”

2019年7月23日，田某针对本专利权提出无效宣告请求。国家知识产权局于2020年2月27日作出第43619号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）：本专利权利要求1-3中限定的应力分布等参数并非对产品形状、构造提出的适于实用的新的技术方案，不属于实用新型专利保护的客体，宣告本专利权全部无效。美国康某公司不服，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8月29日作出（2020）京73行初14981号行政判决：驳回美国康某公司的诉讼请求。宣判后，美国康某公司不服，提起上诉。最高人民法院于2024年11月14日作出（2023）最高法知行终607号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

美国康某公司起诉的主要理由为：本专利涉及的是定义玻璃的三层宏观结构的技术方案，是对玻璃产品的复合层构造提出的改进，与《专利审查指南》中所列举的“渗碳层”情形类似，属于实用新型专利的保护客体。故本案的争议焦点为：本专利的技术方案是否属于实用新型专利保护客体。

根据《中华人民共和国专利法》第二条第三款的规定，实用新型专利保护的是就产品的形状、构造或者其结合进行改进的技术方案。故判断一项技术方案是否属于实用新型专利保护的客体，应当判断其相对于现有技术所作的改进之处是否在于形状、构造或者其结合，而非对方法、材料的改进。实用新型专利权利要求可以包含已知材料的名称，即将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上，但是，如果权利要求的核心在于对材料本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体。

具体到本案，本领域技术人员阅读完本专利说明书和权利要求书可知，本专利的发明构思是为了解决现有技术中化学强化玻璃无法展现出热钢玻璃的应力分布的问题，通过离子交换使玻璃制品沿着其厚度呈现独特的应力分布，从而使玻璃呈现改善的耐破裂性。故无论是本专利要解决的技术问题还是解决问题的技术手段，都体现了本专利要对物质材料本身进行改进，并不涉及产品的形状、构造的改进。被诉决定和一审判决认定其不属于实用新型专利保护的客体，并无不当。

美国康某公司提出的本专利权利要求中限定的应力层相当于《专利审查指南》规定的渗碳层，其同属于结构特征的上诉主张不能成立。渗碳层是已知材料名称，当其应用于具有形状、构造的复合层产品上时，是对复合层产品构造的限定，并非对渗碳层本身进行改进，因此其可

以作为结构特征用以限定实用新型。而美国康某公司并未证明本专利中的应力层属于已知材料名称，且本专利的改进之处在于材料本身，故其无法将其认定为结构特征。

裁判要旨

如果一项技术方案相对于现有技术所作改进的核心在于产品的形状、构造或者其结合，则其属于实用新型专利的保护客体；如果改进的核心在于对材料、方法本身的改进，且该改进并不导致产品的形状、构造或者其结合的改进，则不属于专利法第二条第三款规定的实用新型专利的保护客体。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第2条第3款（本案适用的是2008年修正的《中华人民共和国专利法》第2条第3款）

一审：北京知识产权法院（2020）京73行初14981号行政判决（2022年8月29日）

二审：最高人民法院（2023）最高法知行终607号行政判决（2024年11月14日）