

补充实验数据证明创造性的接受条件

客座作者：李大维¹

编译：左涵湄、程锡佩

2024年9月4日，中国国家知识产权局(以下简称国知局)公告了九阳股份有限公司(专利权人)的一件实用新型专利(专利号 ZL201620610437.1, 以下称“涉案专利”)的无效决定, 经合议组审理后, 认为涉案专利部分权利要求不具备创造性, 因此宣告涉案专利权部分无效。

涉案专利涉及一种加热式料理机, 在无效宣告程序过程中专利权人将权利要求1修改为:

1. 一种加热式料理机, 包括机座、设于机座内的电机和控制板、设于机座上的搅拌杯、盖合于搅拌杯上的杯盖, 搅拌杯的底部设有发热盘, 发热盘的中心设有由电机驱动的粉碎刀, 其特征在于, 所述发热盘偏离中心处设有安装孔, 安装孔处设有检测装置, 检测装置包括检测探头及套设于检测探头外部并凸出于发热盘表面的金属套, 金属套与发热盘之间设有密封圈, 金属套到发热盘中心的距离为 D , 发热盘的半径为 R , $0.2R \leq D \leq 0.8R$, 所述检测装置的顶端到发热盘内底面的距离为 $H1$, 粉碎刀的下端到发热盘内底面的距离为 $H2$, $H2 > H1$, 且 $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ 。

在审理过程中, 合议组对比了涉案专利与无效宣告请求人提供的证据后, 认为主要区别特征在于“金属套到发热盘中心的距离为 D , 发热盘的半径为 R , $0.2R \leq D \leq 0.8R$, 所述检测装置的顶端到发热盘内底面的距离为 $H1$, 粉碎刀的下端到发热盘内底面的距离为 $H2$, $H2 > H1$, 且 $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ ”。

对于上述的区别技术特征, 涉案专利说明书中记载了: $0.2R \leq D \leq 0.8R$ 的技术效果是为了增强扰流效果从而提升粉碎效率; $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ 的技术效果是为了保证既可以有良好的粉碎效果和粉碎效率, 又可以避免检测装置与粉碎刀之间的干涉。专利权人为证明该区别技术特征具有预料不到的技术效果, 而提出补充实验数据来对本专利的技术效果进行证明。

对于专利权人提出的补充实验数据, 合议组认可了专利权人的补充实验数据在一定程度上能够证明上述区别技术特征(即检测装置的位置和高度设置范围的选择)具有预料不到的技术效果, 但合议组认为补充实验证据不能被接受。合议组认为补充实验数据能够被接受的标准是“补交实验数据所证明的技术效果应该是本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的……本专利中仅记载了

¹ 特别感谢李大维先生对本文章的贡献。李大维先生是前台湾智慧局专利审查员, 目前为中国专利代理人。

所选择范围内粉碎效果好以及所选择范围外粉碎效果差，而并未对其技术效果具体如何预料不到进行分析或证实……即本领域技术人员不能从专利申请文件中得到实验数据所证实的技术效果”。由于该补充实验证据不能被接受，最终合议组认为涉案专利权利要求 1 对于检测装置的位置和高度参数范围的选择，可以由本领域技术人员通过常规手段得到，并且涉案专利说明书的记载不能体现其具有预料不到的技术效果，而不具有创造性。

然而，对于上述合议组认为权利要求 1 不具创造性的理由是否正当，尤其是用来证明区别技术特征具有预料不到的技术效果的补充实验数据能否被接受这一点，似乎值得商榷。合议组认为补充实验数据能够被接受的标准是实验数据所要证明的技术效果需要是专利说明书公开的内容，但事实上，这一点在说明书中已经有明确记载，即区别技术特征参数限定范围是为了增强扰流效果和提升粉碎效率。同时合议组又认为针对区别技术特征参数选择的范围所带来的“粉碎效果好”这一技术效果“具体如何预料不到”，在专利说明书中没有提供分析或证实。似乎合议组的逻辑是，专利权人未能将证明涉案专利预料不到的技术效果的具体实验数据记载在专利说明书中，因此无法通过事后补充来证明涉案专利的创造性。也就是说，合议组不接受用未记载在原专利说明书的内容来证明涉案专利的创造性。

关于补充实验数据是否应予接受的问题，合议组的决定似乎不同于最高人民法院在 2024 年 8 月 15 日发布案号为（2021）最高法知行终 389 号案件中的指导性意见。在 389 号案件中最高人民法院表示“补充实验数据是否应当接受，需考虑原专利申请文件是否明确记载或者隐含了补充实验数据拟直接证明的待证事实这一积极条件，同时兼顾不能通过补充实验数据弥补原专利申请文件的固有内在缺陷这一消极条件”。

涉案专利说明书中已明确记载： $0.2R \leq D \leq 0.8R$ 的技术效果是为了增强扰流效果从而提升粉碎效率； $0.2H_2 \leq H_1 \leq 0.8H_2$ 的技术效果是为了在保证既可以有好的粉碎效果和粉碎效率，又可以避免检测装置与粉碎刀之间的干涉（即待证事实）。本领域技术人员基于本专利公开的内容及本领域公知常识，能够确定涉案专利权利要求 1 的区别技术特征（参数选择范围）的技术效果，因此，应该可以认定接受补充实验数据的积极条件已满足。至于消极条件，专利权人提供的补充实验数据是用于证明区别技术特征的参数选择范围具有预料不到的技术效果，并非用于克服原专利申请文件的内在缺陷，例如专利不符合专利法第 26 条第 3、4 款的规定。因此，应该可以认定接受补充实验数据的消极条件已满足。另外，最高人民法院在（2019）最高法知行终 235 号、（2022）最高法知行终 15 号等案件的审理中，关于是否接受补充实验数据的问题都是采用此审理标准。然而，在涉案专利的无效宣告程序中，合议组对于补充实验数据是否可以被接受所采用的原则与最高人民法院的见解显然是背道而驰的。

虽然最高人民法院发布的指导性案例和典型案例对下级法院有重要的参考

作用，但中国不是判例法国家，这些案例对于下级法院和行政机关并不具有强制性的约束效力，因此，专利复审委员会在处理案件时，还是可以根据具体情况选择是否参考这些案例。基于此，在撰写参数限定的权利要求时，建议在说明书内容明确记载与该参数特征对应的技术效果并且附上实验数据，这将有利于在审查过程中用以证明该参数限定具有预料不到的技术效果，毕竟这是目前国知局和法院都认可用于证明创造性的有力证明。