

補充實驗資料證明創造性的接受條件

客座作者：李大維¹

編譯：左涵湄、程錫佩

2024年9月4日，中國國家知識產權局(以下簡稱國知局)公告了九陽股份有限公司(專利權人)的一件實用新型專利(專利號 ZL201620610437.1，以下稱“涉案專利”)的無效決定，經合議組審理後，認為涉案專利部分權利要求不具備創造性，因此宣告涉案專利權部分無效。

涉案專利涉及一種加熱式料理機，在無效宣告程序過程中專利權人將權利要求 1 修改為：

1. 一種加熱式料理機，包括機座、設於機座內的電機和控制板、設於機座上的攪拌杯、蓋合於攪拌杯上的杯蓋，攪拌杯的底部設有發熱盤，發熱盤的中心設有由電機驅動的粉碎刀，其特徵在於，所述發熱盤偏離中心處設有安裝孔，安裝孔處設有檢測裝置，檢測裝置包括檢測探頭及套設於檢測探頭外部並凸出於發熱盤表面的金屬套，金屬套與發熱盤之間設有密封圈，金屬套到發熱盤中心的距離為 D ，發熱盤的半徑為 R ， $0.2R \leq D \leq 0.8R$ ，所述檢測裝置的頂端到發熱盤內底面的距離為 $H1$ ，粉碎刀的下端到發熱盤內底面的距離為 $H2$ ， $H2 > H1$ ，且 $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ 。

在審理過程中，合議組對比了涉案專利與無效宣告請求人提供的證據後，認為主要區別特徵在於“金屬套到發熱盤中心的距離為 D ，發熱盤的半徑為 R ， $0.2R \leq D \leq 0.8R$ ，所述檢測裝置的頂端到發熱盤內底面的距離為 $H1$ ，粉碎刀的下端到發熱盤內底面的距離為 $H2$ ， $H2 > H1$ ，且 $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ ”。

對於上述的區別技術特徵，涉案專利說明書中記載了： $0.2R \leq D \leq 0.8R$ 的技術效果是為了增強擾流效果從而提升粉碎效率； $0.2H2 \leq H1 \leq 0.8H2$ 的技術效果是為了保證既可以有良好的粉碎效果和粉碎效率，又可以避免檢測裝置與粉碎刀之間的干涉。專利權人為證明該區別技術特徵具有預料不到的技術效果，而提出補充實驗資料來對本專利的技術效果進行證明。

對於專利權人提出的補充實驗資料，合議組認可了專利權人的補充實驗資料在一定程度上能夠證明上述區別技術特徵(即檢測裝置的位置和高度設置範圍的選擇)具有預料不到的技術效果，但合議組認為補充實驗證據不能被接受。合議組認為補充實驗資料能夠被接受的標準是“補交實驗資料所證明的技術效果應該是本領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的……本專利中僅記載了所選擇範圍內粉碎效果好以及所選擇範圍外粉碎效果差，而並未對其技術效果

¹ 特別感謝李大維先生對本篇文章的貢獻。李大維先生是前台灣智慧局專利審查委員，目前為中國專利代理人。

具體如何預料不到進行分析或證實……即本領域技術人員不能從專利申請文件中得到實驗資料所證實的技術效果”。由於該補充實驗證據不能被接受，最終合議組認為涉案專利權利要求 1 對於檢測裝置的位置和高度參數範圍的選擇，可以由本領域技術人員通過常規手段得到，並且涉案專利說明書的記載不能體現其具有預料不到的技術效果，而不具有創造性。

然而，對於上述合議組認為權利要求 1 不具創造性的理由是否正當，尤其是用來證明區別技術特徵具有預料不到的技術效果的補充實驗資料能否被接受這一點，似乎值得商榷。合議組認為補充實驗資料能夠被接受的標準是實驗資料所要證明的技術效果需要是專利說明書公開的內容，但事實上，這一點在說明書中已經有明確記載，即區別技術特徵的參數限定範圍是為了增強擾流效果和提升粉碎效率。同時合議組又認為針對區別技術特徵參數選擇的範圍所帶來的“粉碎效果好”這一技術效果“具體如何預料不到”，在專利說明書中沒有提供分析或證實。似乎合議組的邏輯是，專利權人未能將證明涉案專利預料不到的技術效果的具體實驗資料記載在專利說明書中，因此無法通過事後補充來證明涉案專利的創造性。也就是說，合議組不接受用未記載在原專利說明書的內容來證明涉案專利的創造性。

關於補充實驗資料是否應予接受的問題，合議組的決定似乎不同於最高人民法院在 2024 年 8 月 15 號發佈案號為（2021）最高法知行終 389 號案件中的指導性意見。在 389 號案件中最高人民法院表示“補充實驗資料是否應當接受，需考慮原專利申請文件是否明確記載或者隱含了補充實驗資料擬直接證明的待證事實這一積極條件，同時兼顧不能通過補充實驗資料彌補原專利申請文件的固有內在缺陷這一消極條件”。

涉案專利說明書中已明確記載： $0.2R \leq D \leq 0.8R$ 的技術效果是為了增強擾流效果從而提升粉碎效率； $0.2H_2 \leq H_1 \leq 0.8H_2$ 的技術效果是為了在保證既可以有良好的粉碎效果和粉碎效率，又可以避免檢測裝置與粉碎刀之間的干涉（即待證事實）。本領域技術人員基於本專利公開的內容及本領域公知常識，能夠確定涉案專利權利要求 1 的區別技術特徵（參數選擇範圍）的技術效果，因此，應該可以認定接受補充實驗資料的積極條件已滿足。至於消極條件，專利權人提供的補充實驗資料是用於證明區別技術特徵的參數選擇範圍具有預料不到的技術效果，並非用於克服原專利申請文件的內在缺陷，例如專利不符合專利法第 26 條第 3、4 款的規定。因此，應該可以認定接受補充實驗資料的消極條件已滿足。另外，最高人民法院在（2019）最高法知行終 235 號、（2022）最高法知行終 15 號等案件的審理中，關於是否接受補充實驗資料的問題都是採用此審理標準。然而，在涉案專利的無效宣告程序中，合議組對於補充實驗資料是否可以被接受所採用的原則與最高人民法院的見解顯然是背道而馳的。

雖然最高人民法院發佈的指導性案例和典型案例對下級法院有重要的參考作用，但中國不是判例法國家，這些案例對於下級法院和行政機關並不具有強制

性的約束效力，因此，專利複審委員會在處理案件時，還是可以根據具體情況選擇是否參考這些案例。基於此，在撰寫參數限定的權利要求時，建議在說明書內容明確記載與該參數特徵對應的技術效果並且附上實驗資料，這將有利於在審查過程中用以證明該參數限定具有預料不到的技術效果，畢竟這是目前國知局和法院都認可用於證明創造性的有力證明。