

商业成功在创造性评判实践中的进展

商业成功作为专利申请创造性判断中考虑的其它因素，是从鼓励经济激励的角度出发而做出的规定。将商业成功作为创造性的考虑因素，在《专利审查指南》中早有明确规定。但在实践中，以商业成功作为创造性理由的案例并不多，且大多案件也都是被否定的结果。近几年来，随着经济的发展，越来越多的案件利用商业成功为理由证明发明的创造性，商业成功在创造性中的判定也因此受到业界更多的关注。在 2012 年的案例指导中，最高人民法院对商业成功在创造性判断中的考量因素和标准给予了说明，但并没有因商业成功而认可涉案专利的创造性。在“2015 年度专利复审无效十大案件”中，针对专利(03108814.7)的无效决定，复审委在发明的创造性评价中考虑了商业成功，这应该是商业成功被成功地用于支持创造性的中国第一例。

一、相关规定

我国《专利审查指南》第二部分第四章有关创造性审查的规定中，明确了发明创造性的审查原则和基准，即：按照“三步法”判断发明是否具有突出的实质性特点，并考虑发明是否具有有益的技术效果来评价发明是否具有显著的进步，作为专利法第二十二条第三款的审查原则和基准。同时，将“发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”、“发明克服了技术偏见”、“发明取得了预料不到的技术效果”以及“发明在商业上获得成功”作为判断发明创造性时需要考虑的其他因素。

根据我国《专利审查指南》第二部分第四章的规定，“当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的”，则可以认定“这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性”。

二、行政部门和法院的案例

1. “超声检测仪”案

2008 年 5 月 16 日，恩普公司针对专利(200420012332.3)提出无效宣告请求。该专利的专利权人在专利复审委员会做出无效宣告审查决定和一审法院判决维持该无效决定后，又继续向二审法院提起诉讼，提出该专利获得了商业上的成功，并提交了相关证据。经审理，二审法院认为该专利克服了现有技术中的缺点和不足，取得了商业成功，且这种成功是由技术特征直接导致的，因而该专利具备创造性，由此判决撤销一审判决和无效宣告审查决定。专利复审委不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最终，最高院于 2012 年 4 月 13 日做出行政判决（(2012)行提字第 8 号），撤销一审、二审和无效宣告审查决定。最高院认为，根据技术方案这一整体考虑，涉案专利具有创造性。进一步地，最高

院针对是否获得商业上的成功的判断给予了意见。商业成功是创造性判断的辅助性因素，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准，而从本案的证据表明的产品销售量来看，尚不足以证明该产品达到商业上成功的标准。商业上的成功体现的是一项发明被社会认可的程度。理论上讲，成功与否应当由该发明所代表的产品或技术相比其他类似的技术或产品在同行业所占的市场份额来决定，单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。

2. “喹唑啉衍生物”案

无效请求人于 2014 年 9 月 11 日针对专利(03108814.7)提出无效宣告请求，其中涉及该专利保护的化合物不具有创造性。复审委认为，对比文件与该专利的化合物都是酪氨酸激酶抑制剂，区别在于三个稠合环中的一个环的环原子数目不同。对比文件的 A 环是 5-8 元环，而涉案专利的 A 环是 9-15 元环。但对比文件没有明示或暗示 A 环可以为被扩大，因而本领域技术人员没有动机将 A 环扩大为 9-15 元环。此外，专利权人提交了证据证实了本专利的化合物商业上获得成功。对于产品在商业上的成功，一方面确实可能是由于本专利的技术方案在现有技术的基础上有贡献直接导致的，另一方面也可能是由于销售技术、广告宣传等多方面的因素所带来的，前者是判断创造性需要考虑的因素。就本专利权利要求 9 所保护的化合物、特别是权

利要求 9 的最后一个化合物（即埃克替尼）而言，该药品于 2011 年 6 月获得新药证书、8 月上市，当年销售额即为 6000 万人民币，两年后年销售额则近 5 亿人民币，可见，该药品确实在短时间内在商业上获得成功，由于药物化学领域是严重依赖技术支持、技术革新的领域，只有研发出确实安全有效的药物时，所述药物才能被批准上市才能被广大病患所接受，进而产生相应的商业效益；故埃克替尼于短时间内在商业上获得成功也佐证了本发明的化合物具有创造性，佐证了本发明的发明构思相对于现有技术是有贡献的。

三、构成“商业成功”的条件和证据要求

根据《专利审查指南》的规定，可以总结为判定商业成功是否带来创造性需具备以下两个条件：1. 权利要求的技术方案获得了商业成功；2. 商业成功是由发明的技术特征直接导致的。

商业成功需要申请人或专利权人主动提交证据来证明。对于证据形成的时间并不要求是申请日之前公开的。事实上，能够用于证明商业成功的证据通常都形成于申请日之后。

申请人首先需提交能够证明构成商业成功的证据，这些证据通常包括证明发明涉及的产品或技术在市场上的销售状况，例如，销售合同、提货单、发票等。需要说明的是，证明获得商业成功的证据必须是能够证明申请所保护的产

品或技术相比其他类似的产品或技术在同行业所占的市场份额，而单纯的产品销售不能代表已经取得商业上的成功。¹

申请人还需要提交能够证明商业成功是由发明的技术特征直接导致的证据。认定商业成功的难度往往在于认定是否所述成功是由技术特征直接导致，而非销售手段或广告宣传等其他因素造成，因为商业成功和技术特征之间的关系难以通过客观的销售数据来证明。商业成功和技术特征之间的关系需要本领域技术人员根据产品或技术做出的改进，由此在同行业产品和技术中占有优势，导致占领市场达到一定份额进行说明和分析，通常以专家证言的形式举证。

需要注意的是，这里规定的“技术特征”是指与最接近的现有技术相比的区别技术特征，且该区别技术特征为对权利要求的保护主题起限定作用的技术特征。举例来说，如果权利要求保护的是一种组合物，则技术特征必须是对组合物起限定作用的特征，例如组合物的组分和含量。如果权利要求还记载了例如组合物的效果或性能的特征，这些特征通常不会被考虑。

四、建议

商业成功在“喹唑啉衍生物”案中获得的成功为申请人或专利权人在支持创造性的道路上又提供了一条途径，尤其是针对化学、药学和生物这些属于实验科学领域的专利申请，自从【(2011)行提

字第 8 号】的北京最高院的判决以来，这些领域的申请在克服缺乏创造性时倍受局限，因为难以提交被接受的数据而无法证明具有创造性。²

中国在创造性审查中对补交数据的要求远远严格于诸如欧美的其他主要国家或地区。在化学、药学和生物领域的申请中，常常会因为后补数据不被接受而难以克服缺乏创造性的问题。针对已经提交的专利申请，“喹唑啉衍生物”案在商业成功方面的突破为这些领域的案件在支持创造性方面提供了有价值的借鉴作用。

²湘北威尔曼公司“抗 β -内酰胺酶抗菌素复合物”专利（专利号：97108942.6）的无效行政案。在判决中，最高院指出，如果证明创造性的在后提交的数据，必须是基于申请文件中已经通过数据验证的效果来提出，否则不予考虑。例如，申请文件里只有活性数据，没有其他性能的数据，则在创造性答辩中只能利用对照实验数据比较活性才被考虑是否足够构成创造性，其余性能的数据不予考虑。

¹(2012)行提字第 8 号

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：ltbj@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站www.lungtin.com找到。

如需更详细的信息，请与本文作者联系：

吴小瑛：合伙人、专利代理人：ltbj@lungtin.com

18th Floor, Tower B, Grand Place, No. 5 Huizhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

中國北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座18層（100101）

Tel: 86-10-8489 1188 Fax: 86-10-8489 1189 E-mail: ltbj@lungtin.com