

中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会  
无效宣告请求审查决定

决 定 号	第 5932 号
决 定 日	2004 年 3 月 5 日
发明创造名称	握柄护带
国际分类号	A63B49 / 08
无效请求人	东莞长安厦岗倬纶运动器材制品厂
专 利 权 人	翰柏企业有限公司
申 请 号	98202745.1
申 请 日	1998 年 3 月 26 日
授权公告日	1999 年 7 月 28 日
合议组组长	钱 芸
主 审 员	朱文广
参 审 员	黄 颖

法 律 依 据	专利法第 22 条第 4 款、第 26 条第 3、4 款以及实施细则第 21 条第 2 款、第 2 条第 2 款。
---------	---

## 决定要点:

如果专利说明书中使用的术语为非专业术语，但该术语也已被广泛使用，且含义与专业术语相同，则该非专业术语的使用应该是清楚的，不会导致本领域技术人员无法实施所述技术方案。

### 一、案由

本无效宣告请求涉及中华人民共和国国家知识产权局于1999年7月28日授权公告的、名称为“握柄护带”的实用新型专利权（下称涉案专利），其申请号是98202745.1，申请日是1998年3月26日，专利权人是翰柏企业股份有限公司（下称被请求人）。该专利授权公告时的权利要求书如下：

“1、一种握柄护带，该护带是缠绕于球拍的握柄外侧，包含有：

一第一带体，具有预定的长度，是由一聚酯类材料所制成的第一顶层及一不织布层的第一底层相对接合而成，一第一接合面切设于该第一带体一侧而与该第一顶层顶面形成预定的夹角；

一第二带体，具有预定的长度，由一聚酯类材料所制成的第二顶层及一不织布层的第二底层相对接合而成，一第二接合面切设于该第二带体一侧与该第一接合面对应互补；

因此，该第一带体是借着该第一接合面与该第二带体的第二接合面相对接合，用以与第二带体结合形成一完整的护带。

2、按照权利要求1所说的握柄护带，其特征在于，其中该第一及第二带体是利用一连接件设于其二者的相对预定部位而结合在一起。

3、按照权利要求2所说的握柄护带，其特征在于，其中该连接件是为一缝线，是以针织法沿该第一及第二带体轴向往复缝设于该第一及第二接合面后端，而将该第一及第二带体缝接在一起。

4、按照权利要求1所说的握柄护带，其特征在于，其中该第一及第二接合面是粘接在一起。

5、按照权利要求1所说的握柄护带，其特征在于，其中该第一及第二顶层是分别以不同分子结构的聚酯类材料所制成的皮革。”

针对上述专利权，东莞长安厦岗倬纶运动器材制品厂（下称请求人）于2003年3月28日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其提交的附件如下：

附件1：即涉案专利的说明书；

附件2：授权公告日为1997年6月25日、授权公告号为CN1152472Y的发明专利申请说明书；

附件3：化学工业出版社出版的《化工百科全书》第8卷计算机控制系统—聚硅氧烷的首页、第9卷的第561、562、569、570、571、582、583页的复印件；

请求人认为：1、涉案专利说明书中所谓的“聚胺酯”材料不存在，或者是命名错误，需要公众去猜想，因此技术人员按说明书的教导，无法实现其技术方案，违背了专利法第26条第3款的规定；

2、权利要求1、5中的“聚酯类材料”不能用于制造护带顶层，不能实施，无实用性；同时权利要求1没有限定第一、二顶层材料为“不同分子结构”的聚酯类材料，因此包含了第一、第二带体完全相同的方案，其最终完成的是现有技术中的单一带体，属于变劣发明，无实用性；3、“护带的第一及第二顶层分别以不同分子结构的聚酯类材料制成”是解决其技术问题的必要技术特征，但却未记载在权利要求1中，因此不符合实施细则第21条第2款的规定；4、权利要求1、5中，顶层护带材料限定为“聚酯类材料”，而说明书中护带顶层材料公开的是“聚胺酯”材料，其中“聚胺酯”材料并不存在，“聚酯类材料”又不能用于制造护带顶层，因此权利要求1、5不能得到说明书的支持；5、权利要求1—5不是对产品的形状、结构或其结合所提出的技术方案，而是涉及方法和材料的方案，不符合实施细则第2条第2款的规定；同时权利要求1与现有技术的不同在于制造方法的不同以及护带顶层材料的不同，而所述不同并未产生形状、结构的变化，因此也不应考虑。

经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了上述无效宣告请求，并于2003年4月15日将无效请求书及其附件清单中所列附件的副本转送给被请求人。

针对专利复审委员会于2003年4月15日作出的上述无效宣告请求受理通知书，被请求人于2003年5月29日提交了意见陈述书，同时提交以下证据：

证据1：被请求人所称从[www.google.com](http://www.google.com)上检索的1600项结果中的一小部分；

证据2：从网上下载的1988年“中华人民共和国水产行业标准船上渔获物加冰保鲜操作技术规程SC / T3002—1998”。

被请求人认为：1、请求人所提的理由3和4均已在涉案专利的前次无效请求中涉及，专利复审委员会对此已作出结论，根据一事不再理的原则，这两个理由应当不予考虑；2、本领域技术人员公知，“聚胺酯”就是“聚氨酯（PU）”，两者经常混用，这一点可参见证据1；3、权利要求1、5的技术方案能够被本领域技术人员制造和使用，并能产生积极效果，因此符合专利法第22条第4款的规定；4、权利要求1限定了第一带体和第二带体以及它们的结合方式，这显然属于产品的结构特征，权利要求2—5在权利要求1的基础上进一步对结构进行了限定，均符合实施细则第2条第2款的规定。

被请求人于2003年5月31日再次补充提交一份证据：

证据3：商品名称备注1页复印件。

专利复审委员会于2003年11月13日向双方发出无效宣告请求口头审理通知书，指出本案合议组定于2003年12月22日举行口头审理。随同口头审理通知书，将被请求人于2003年5月29日和5月31日提交的意见陈述书及证据转送给请求人。

口头审理如期举行，双方当事人均参加了口头审理。

在口头审理中，双方当事人对对方出席口头审理人员的资格没有异议。被请求人对请求人提交的附件2、3的真实性没有异议，其中

附件3的公开日期是1994年9月。请求人当庭提交了意见陈述书，合议组当庭转给被请求人；被请求人当庭提交了专利检索的结果三页（以下称证据4），合议组当庭转给请求人。被请求人对意见陈述书中的专利复审委员会的第4412号决定以及转送文件通知书和被请求人的意见陈述理由的真实性无异议。请求人对被请求人提交的证据1、2、3的真实性有异议，对被请求人当庭提交的专利检索结果三页的真实性提出异议，合议组给请求人两天时间对其真实性进行核实。请求人明确其无效理由、事实、证据为：1）关于实用性：权利要求1—5无实用性，具体为权利要求1中的“聚酯类”材料不能发泡；权利要求1—4没有限定“采用不同分子结构的材料”，相对于现有技术中的单一带体没有积极的效果，属于变劣发明，权利要求5不能实现加入色料增进美观以及增进透气性的目的，无积极效果。2）关于专利法第26条第3款：涉及权利要求1—5和说明书，具体为“聚胺酯”是非专业技术术语，不知为何物，致使说明书不清楚，本领域技术人员无法实施。3）关于实施细则第2条第2款：涉及权利要求1—5，具体为：权利要求1—5中虽然包括有结构、方法、材料特征，但不适于实用，权利要求1—4实质为方法特征；权利要求5为材料特征，均不是实用新型保护的客体。4）关于专利法第26条第4款：涉及权利要求1—5，具体为：（1）权利要求中的“聚酯类”与说明书中的“聚胺酯”属于不同的材料；（2）请求人认为被请求人在该专利上一次无效案件中提到要将“聚酯类”修改为“聚氨酯”以满足专利法第26条第4款的规定；（3）权利要求1中的“相对接

合”得不到支持；（4）权利要求1中的“聚酯类”不能发泡，得不到说明书中发泡的“聚胺酯”的支持；（5）权利要求2中的“连接件”得不到支持；（6）权利要求3中的“针织法”实质上得不到说明书的支持；（7）权利要求4中的“粘接”在说明书中未提到；

（8）权利要求5中的“不同分子结构”得不到支持。5）关于实施细则第21条第2款：涉及权利要求1，具体为：不能实现说明书中的三个特点，即缺少“第一、第二顶层由不同成份的材料制成”，因此不能实现增进摩擦力的效果；缺少“第一、第二顶层加入不同颜色的色料”，因此不能增进球拍的美观；不能发泡，不能实现良好的透气性的效果。双方对上述问题均发表了各自的意见。关于实施细则第21条第2款的问题：双方又针对涉案专利说明书第2页第2段的内容发表了意见。

请求人于2003年12月23日再次提交了意见陈述书，指出证据4中的94119162.1的授权文本中已将“聚胺酯”全部改为“聚氨酯”。

至此，合议组认为本案事实清楚，现依法作出审查决定。

## 二、决定的理由

经审查，合议组意见如下：

### 1. 关于证据

请求人提交的证据是附件2、3，被请求人对其真实性没有异议，因此附件2、3可以作为本案证据使用。

被请求人提交的证据是证据1—4，请求人对这四份证据提出了异议。合议组要求请求人应在两天时间内对其真实性进行核实，请求

人于2003年12月23日向专利复审委员会提交了意见陈述书，在证据核实方面，除了指出证据4中的94119162.1的授权文本中已将“聚胺酯”全部改为“聚氨酯”外，未对证据1—4本身的真实性提出异议。因此证据1—4也可以作为本案的证据使用。

## 2. 关于专利法第22条第4款。

专利法第22条第4款的实用性是指发明或者实用新型的主题必须能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果。

请求人认为涉案专利的权利要求1—5不具有实用性，理由是：权利要求1中的“聚酯类”材料不能发泡；权利要求1—4没有限定“采用不同分子结构的材料”，相对于现有技术中的单一带体没有积极的效果，属于变劣发明，权利要求5不能实现加入色料增进美观以及增进透气性的目的，无积极效果。

合议组经审查后认为：本案中握柄护带是在现有单一带体的基础上进行改进并采用第一带体和第二带体结合而成，其中的第一、第二带体又包括有聚酯类材料制成的顶层和不织布层的底层，其带来的效果是便于在不同的构造上施加不同的加工程序以便适应实际的需求，提升其产业利用价值（参见涉案专利说明书第2页第2段），在具体实施方式中分别给出了第一顶层和第二顶层采用不同成份的聚胺酯制造而成以便在握持时产生不同程序的凹陷，增进摩擦力；第一、第二顶层加入不同颜色的色料以增进美观以及第一、第二顶层具有气囊以便具有良好的透气性等价值。因此第一、第二带体结合的结构可便于后续施加不同的加工程序，以适应实际需求提升其



产业价值，因此其具有积极的效果。此外，聚酯类材料是否能够发泡并不重要，只要其能用来制造该握柄护带的顶层，该技术方案即具有实用性。显然，请求人所举的附件2、3并不能证明，聚酯类材料不能用来制造握柄护带中的顶层，相反从其意见陈述——聚酯类材料能用来制造涂料等可以看出，只需将涂料涂覆在不织布上即可形成所述的顶层，由此可见聚酯类材料能够用来制造所述的顶层，因此所述的技术方案也能够在产业上制造，具有实用性。

由此可见，权利要求1—5具有实用性。

### 3. 关于专利法第26条第3款。

专利法第26条第3款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。由此可见，所属技术领域的技术人员依据说明书所公开的内容能否实现涉案发明或者实用新型是涉案专利是否符合专利法第26条第3款的判定依据。

请求人认为涉案专利的权利要求1—5以及说明书不符合专利法第26条第3款的规定，具体为“聚胺酯”是非专业技术术语，不知为何物，致使说明书不清楚，本领域技术人员无法实施。

合议组经合议后认为：虽然《审查指南》第二部分第二章第2.2.7节规定“自然科学名词，国家有规定的，应当采用统一的术语”，但该内容所涉及的条款为实施细则第18条第3款，在专利法第26条第3款的相关规定中并未出现上述内容，因此是否采用了国家统一的术语并非涉案专利是否符合专利法第26条第3款的判定依

据，其判定依据仍然为所属领域技术人员能否实现。从被请求人所提交的证据1—2以及请求人2003年12月23日提交的94119162.1号发明专利授权文本可以看出，“聚胺酯（PU）”就是“聚氨酯（PU）”，两者已经混用，尽管“聚胺酯”不是专业术语，但本领域技术人员已熟知其含义，因此尽管涉案专利使用了“聚胺酯”一词，但本领域技术人员据此仍然能实现涉案专利的技术方案，因此请求人的理由不成立，涉案专利符合专利法第26条第3款的规定。

#### 4. 关于实施细则第2条第2款。

实施细则第2条第2款规定：专利法所称的实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。其中所述产品的形状、构造及其结合是指产品的宏观形状、宏观构造及其结构，产品的微观形状、微观构造及其结合不属于实用新型的保护客体，但技术方案中非形状、构造技术特征（如材料特征、方法特征）导致该产品的形状、构造或者其结合产生变化，则只考虑该技术特征所导致的产品形状、构造或者其结合的变化，而不考虑该非形状、构造技术特征本身。其中在判断该产品是否是一个新的技术方案时，应当从技术方案的整体去审查，判断该产品对现有技术作出贡献的部分是否有形状、构造上的变化。其中的适于实用就是指该技术方案的实用性。

请求人认为涉案专利的权利要求1—5不符合实施细则第2条第2款的规定，具体为：权利要求1—5中虽然包括有结构、方法、材料特

征，但不适于实用，权利要求1—4实质为方法特征；权利要求5为材料特征，均不是实用新型保护的客体。

合议组认为：从前面专利法第22条第4款的评述中可以看出涉案专利权利要求1在整体上相对于现有技术单一带体的贡献在于，在构造方面将单一带体分成相互结合的第一带体和第二带体，并由此带来了一定的技术效果；同时从前面专利法第22条第4款的评述中可以看出权利要求1的技术方案具有实用性，因此权利要求1的技术方案符合实施细则第2条第2款的规定。权利要求2—4均直接或间接从属于权利要求1，因此基于同样的理由，权利要求2—4也符合实施细则第2条第2款规定。

#### 5. 关于专利法第26条第4款。

专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持，其不仅应当在表述形式上得到说明书的支持，而且应当在实质上得到说明书的支持。

请求人认为涉案专利的权利要求1—5没有得到说明书的支持，具体为：（1）权利要求中的“聚酯类”与说明书中的“聚胺酯”属于不同的材料；（2）请求人认为被请求人在该专利上一次无效案件中提到要将“聚酯类”修改为“聚氨酯”以满足专利法第26条第4款的规定；（3）权利要求1中的“相对接合”得不到支持；（4）权利要求1中的“聚酯类”不能发泡，得不到说明书中发泡的“聚胺酯”的支持；（5）权利要求2中的“连接件”得不到支持；

(6) 权利要求3中的“针织法”实质上得不到说明书的支持；

(7) 权利要求4中的“粘接”在说明书中未提到；(8) 权利要求5中的“不同分子结构”得不到支持。

合议组认为：(1) 虽然“聚胺(氨)酯”和“聚酯类”属于不同的概念，但两者都是本领域技术人员熟知的材料，其中“聚胺(氨)酯”包括聚胺(氨)酯发泡仅是涉案专利所使用的一个具体的实施例，其目的在于用来实现第一、第二带体中的顶层，本领域技术人员据此能够明了其中顶层也可采用其它的材料，如不同于“聚胺(氨)酯”的“聚酯类”材料来实现所述技术方案，因此请求人的第(1)条理由不成立；(2) 虽然被请求人在上一次无效案件中曾经提出将“聚酯类”修改为“聚氨酯”，但这种修改不能被允许，同时本合议组的前述分析又足以表明权利要求1中的“聚酯类”能够得到说明书的支持，因此请求人的第(2)条理由也不能成立；(3) 关于“相对接合”在说明书中有多处记载，同时说明书中给出了多种实施例，因此请求人的第(3)条理由也不能成立；(4) 鉴于上述分析，“聚酯类”能够得到说明书的支持，因此请求人的第(4)条理由也不能成立；(5) 权利要求2中的“连接件”在说明书中有记载，同时说明书中也给出了实施例，因此请求人的第(5)条理由也不能成立，同理请求人的第(6)条理由也不能成立；(6) 说明书及其图5给出了另一种较佳实施例的护带，其中的第一、第二带体是贴合而成，同时对本领域技术人员来说，粘接与针织在这里是两种最常见的惯用手段，因此请求人的第

(7) 条理由也不能成立；(7) 说明书中不仅记载有“不同的分子结构”，同时对其功能和作用也给出的相应的描述，因此请求人的第(8) 条理由也不能成立。基于上述理由，涉案专利的权利要求1—5符合专利法第26条第4款的规定。

#### 6. 关于实施细则第21条第2款。

实施细则第21条第2款规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

请求人认为涉案专利的权利要求1缺少必要技术特征，具体为：不能实现说明书中的三个特点，即缺少“第一、第二顶层由不同成份的材料制成”，因此不能实现增进摩擦力的效果；缺少“第一、第二顶层加入不同颜色的色料”，因此不能增进球拍的美观；不能发泡，不能实现良好的透气性的效果。

合议组认为：本案中握柄护带是在现有单一带体的基础上进行改进并采用第一带体和第二带体结合而成，其中的第一、第二带体又包括有聚酯类材料制成的顶层和不织布层的底层，其带来的效果是便于在不同的构造上施加不同的加工程序以便应实际的需求，提升其产业利用价值（参见涉案专利说明书第2页第2段），由此可见权利要求1已经记载了解决所提技术问题的必要技术特征，符合实施细则第21条第2款的规定。相反，请求人所认定的该专利所要解决的技术问题有误，因此所论述的理由也不能成立。

### 三、决定

维持98202745.1号实用新型专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。