

如何定義實用新型創造性高度？ ——從德國聯邦法院近期的一份判決引發的思考

—李永紅—

2006 年 6 月 20 日，德國聯邦法院就聯邦專利法院 XZB27/05 判決的上訴案作出終審判決。該案涉及一個長期以來人們爭論不休的法律問題，即：實用新型與專利在創造性高度上有無差別¹？

本案涉及一項名稱為“展示櫃”的實用新型。該實用新型於 1995 年 2 月 9 日申請，至 2005 年 2 月底保護期屆滿。在保護期屆滿前，撤銷請求人向德國專利商標局請求全部撤銷該實用新型，理由是該實用新型不具備新穎性和創造性。德國專利局駁回了撤銷請求。請求人隨即向聯邦專利法院提起複審請求。在實用新型保護期屆滿後，撤銷請求人更改了請求，請求聯邦專利法院認定該實用新型無效。經審理，聯邦專利法院判決該實用新型無效，理由是其不具備創造性。

聯邦專利法院在對本案的審理中，首先回顧了在以往實用新型複審庭作出的判決中曾出現的法律觀點，即只要超出技術人員日常活動的水平即可認定實用新型滿足創造性的要求。然而，在本案中聯邦專利法院明確指出，這種觀點在一些情況下將導致無法令人信服的結果。因此，聯邦專利法院在本案判決中，對實用新型創造性的評價甚至部分地與專利的非顯而易見性相提並論。為澄清並統一對這一重要法律問題的認識，聯邦專利法院表示，希望德國聯邦法院受理該上訴案，以便對專利的“發明活動”與實用新型的“發明步伐”之間的關係做出最高司法解釋。

德國聯邦法院受理該上訴案後明確表示，作為法律審級，在涉及創造性判斷的事實認定上將受聯邦專利法院作出的判決的約束。德國聯邦法院在判決中對於實用新型與發明專利在創造性標準上的差別進行了詳細的論述。

判決使用了較長的篇幅論述了人們以往對此問題的看法，指出，在 1986 年 8 月 15 日修改的實用新型法中，表達了立法者強調兩者創造性差別的意願。該法至少在文字上採用了兩個

不同的詞語——“發明步伐”與“發明活動”。這種表述順應了以往的法院判決及在學術界長期沿襲的傳統理論，儘管所有相關的判決和理論都出現在 1978 年至 1986 年頒佈專利及實用新型實施條例之前這一時期。最高司法判決在很長時期都傳達着這樣的觀點：可以獲得實用新型保護的技術方案在創造性高度上可以低於獲得專利保護的技術方案，因為發明專利的保護期長於實用新型專利。

佔據主流的觀點認為，發明專利與實用新型在創造性的衡量標準上有所差別。但是，對於該差別始終沒有確切的定義。

聯邦專利法院在近期判決中仍然重複着這一觀點：一個技術方案即便相對於現有技術對技術人員是顯而易見的，但只要不是通過普通技術常識和對現有技術的慣常性理解可以直接獲得的，即可獲得實用新型保護。而德國聯邦法院對於在 1986 年實用新型法框架下²如何解釋該問題一直沒有機會發表意見。

在本案判決中，聯邦法院明確地表達了這樣的觀點：就保護效力而言，專利與實用新型基本上是相同的，只是某些領域僅可給與專利保護而不能獲得實用新型保護，如生產方法或工作方法。從立法者的角度看，二者的差別在於考慮現有技術的範圍不同³，這種差別不僅針對新穎性判斷，也針對創造性判斷。

判決指出，首先，無論是“發明步伐”還是“發明活動”都是定性而非定量的標準。人們經常使用的說法是，實用新型在發明貢獻“度”上小於專利，甚至可以是顯而易見的。這樣一種衡量發明貢獻的“度”無論在哪里都是不存在的。此外，實用新型與發明專利在評價標準上僅有微小的差異。如果認為一個在發明貢獻上“較小的”、甚至是顯而易見的方案也可以獲得排他權，則破壞了體系的完整性。這種方式可能使實用新型法走向一種危險，即成為容裝所有不能獲得專利保護的方案的收容器。本法庭不贊成這樣的傾向，即在解釋法律時不受聯邦政府在立法時的立法宗

旨的約束。從聯邦政府的立法宗旨看，不應放棄對發明貢獻的要求。因此，那些看來顯而易見，但普通技術人員根據常識以及對現有技術慣常的理解不能直接得到的方案，不能認為具備了“發明步伐”。否則，其結果是，除權利人外其他所有從事工商業活動的人都不得使用這樣的方案。這樣的權利擴充對於受憲法保護享有交易自由的第三者是不適當的。

應當說，德國聯邦法院的這一判決首次以明朗的態度直面以往司法判決和理論界的主流認識。該觀點是否代表德國聯邦法院未來的主流觀點，是否能夠影響今後德國司法界對實用新型創造性的判斷，目前尚不得而知。但是，這至少表明，以往有關實用新型創造性判斷的慣常思維已經面臨重量級的挑戰。

我國自實施實用新型專利制度以來，對於如何區分實用新型與發明在創造性標準上的差別也一直處於探索之中。在 2001 年頒佈的《審查指南》中，首次在第四部分第六章“其他規定”中專門增加了“實用新型創造性的審查”一節，試圖從兩個方面體現實用新型與發明在創造性高度上的差別。即：首先，在考慮現有技術的領域時，“對於發明而言，不僅要考慮發明所屬的技術領域，還要考慮其類似、相近或相關的技術領域，以及該發明所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員到其中去尋找技術手段的其他技術領域。對於實用新型而言，一般着重於考慮該實用新型所屬的技術領域，同時考慮其類似、相近或相關的技術領域。”其次，在考慮採用的現有技術數量時，“對於發明專利申請而言，可以引用一篇、兩篇甚至多篇現有技術評價其創造性；而對於實用新型而言，一般情況下可以引用一篇或者兩篇現有技術評價創造性。對於由現有技術‘拼湊’的實用新型，可以根據情況引用多篇現有技術評價其創造性。”2006 年《審查指南》的修改再次涉及到實用新型創造性的審查。其中，對於在何等情形下判斷實用新型創造性時“可以考慮相近或者相關的技術領域”增加了一個限定條件，即“現有技術中給出明確的啓示，例如現有技術中有明確的記載，促使本領域技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的”情形。

顯然，《審查指南》所進行的努力在於通過可操作性的方式區別實用新型與發明在創造性高度上的差別。這種嘗試與德國聯邦法院在本案中的觀點在某些方面具有異曲同工之效。其相同之處在於，創造性高度上的差別只能體現在可以量化的範圍。

不同之處在於，德國實用新型與專利的區別在於法律中所定義的現有技術範圍不同，而中國實用新型與發明的區別在於對現有技術的選擇範圍不同。儘管後者是通過部門規章進行規範，儘管這種人為的劃分對於某些情形也許並不一定十分合理，但是，筆者認為，以儘可能量化的方式區分二者的標準具有一定的積極意義。理由是：

第一，專利權作為一種對世權，其權利範圍及權利的有效性應當具有一定的確定性和可預測性。可預測性的前提是判定標準的客觀性。在專利權有效性判斷中，創造性判斷的主觀性是衆所週知的難題。因此，創造性判斷標準的發展方向應當是更為客觀而非越發難以衡量。

第二，由於創造性標準本身即為定性標準，因此，用定性的方式對其進行層級劃分顯然只能導致界限更加模糊。在德國，曾經出現過這樣的案例，基於相同的已有技術文獻，一項實用新型在撤銷程序中被撤銷，而與之相同的專利在異議程序中則被維持⁴。

鑒此，在修改的《審查指南》的指導下，積極探索創造性判斷、特別是實用新型創造性判斷的客觀標準，將有利於減少無謂的訴累，有利於專利的穩定性，有利於司法的公正性。■

作者：原中國國家知識產權局專利複審委員會副主任，現任專利文獻部副部長

¹ 德國實用新型法獨立於德國專利法。實用新型採用註冊制，但設置了註冊後的撤銷程序和無效程序。根據 1986 年修改的實用新型法，實用新型可獲得保護的條件之一是具備創造性。但是，實用新型與發明專利的創造性在其各自法律中採用了不同的文字表達，前者為“發明步伐”（Der erfinderische Schritt），後者為“發明活動”（Die erfinderische Taetigkeit）。然而，對於二者在創造性高度上的差別，法律中沒有定義，因此成為人們長期爭論的問題。

² 德國實用新型法自 1986 年頒佈修改文本後才對實用新型明確提出了創造性要求，即實用新型必須具備“發明步伐”。

³ 根據德國專利法和實用新型法，二者在定義現有技術範圍上有所差異，前者是絕對現有技術，即在國內外通過書面、口頭、使用或其他方式公開的技術；後者對使用公開與口頭公開僅限於國內。

⁴ U.Krieger, GRUR Int 1996, 354,356。