

# 對實用新型專利創造性 判斷標準的反思

—賈敬東—

## 一、關於實用新型專利創造性判斷 標準的現有規定

專利法在其重要的條款<sup>1</sup>中，將“發明”和“實用新型”相提並論。例如，第二十二條第一款規定：“授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性”。在關於專利權的排他性規定的第十一條中，作為產品專利的發明和實用新型，具有完全相同的權能。

儘管為了從概念上加以區分，《專利法》第二十二條第三款將發明的創造性規定為該發明有“突出的實質性特點”和“顯著的進步”，將實用新型的創造性規定為該實用新型有“實質性特點”和“進步”，但審查指南在創造性的章節中，並沒有特別規定針對兩者不同的發明創造類型以不同的標準分別進行創造性判斷。

對於“發明和實用新型兩者在創造性判斷標準上的不同”如此重大的問題，僅出自於《專利審查指南》第四部分第六章關於“無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定”的最後一節，位居在第五章的“無效宣告程序中外觀設計專利的審查”之後。可見，審查指南的制定者們，並沒有把同樣只經歷初步審查授權的實用新型專利在無效宣告程序中的審查單列為一章，這種做法，似乎說明在無效宣告程序中實用新型專利的審查與發明專利並無二致。

《專利審查指南》第四部分第六章關於“無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定”中，給出了實用新型專利創造性審查的一般規則。即“參照”發明專利創造性審查的有關內容：“實用新型專利創造性審查的有關內容，包括創造性的概念、創造性的審查原則、審查基準以及不同類型發明的創造性判斷等

內容參照本指南第二部分第四章的規定”。

只是在該章的最後部分，提出發明和實用新型專利“兩者在創造性判斷標準上的不同，主要體現在現有技術中是否存在‘技術啟示’”的判斷上。即：

“在判斷現有技術中是否存在技術啟示時，發明專利與實用新型專利存在區別，這種區別體現在下述兩個方面。

### (1) 現有技術的領域

對於發明專利而言，不僅要考慮該發明專利所屬的技術領域，還要考慮其相近或者相關的技術領域，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。

對於實用新型專利而言，一般着重於考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現有技術中給出明確的啟示，例如現有技術中有明確的記載，促使本領域的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，可以考慮其相近或者相關的技術領域。

### (2) 現有技術的數量

對於發明專利而言，可以引用一項、兩項或者多項現有技術評價其創造性。

對於實用新型專利而言，一般情況下可以引用一項或者兩項現有技術評價其創造性，對於由現有技術通過‘簡單的疊加’而成的實用新型專利，可以根據情況引用多項現有技術評價其創造性。”

## 二、關於實用新型專利的 創造性判斷標準的分析

如上所述,審查指南的制定者還是認同實用新型專利的創造性審查與發明專利創造性審查的判斷方式基本相同,不同之處僅在於在判斷是否存在技術啓示方面,在技術領域和現有技術的數量兩個方面,實用新型專利採用更為收緊的標準。

本文認為,關於“現有技術的數量”的不同,實際上並不能彰顯出發明專利與實用新型專利在判斷是否存在技術啓示方面的明顯不同。在評價創造性時,存在着一個共同的規律,即採用的“現有技術的數量”越多,就越難證明存在技術啓示。這一規律,無論是對發明專利還是對於實用新型專利,都是一樣的。因此,才會有“對於由現有技術通過“簡單的疊加”而成的實用新型專利,可以根據情況引用多項現有技術評價其創造性”。舉輕明重,對於由現有技術通過“簡單的疊加”而成的發明專利,更可以“引用多項現有技術評價其創造性”。但實際情況中,由現有技術通過“簡單的疊加”而成的技術畢竟是少見的。因此,將“現有技術的數量”作為判斷是否存在技術啓示的標準之一,作用十分有限。如果過分強調“現有技術的數量”這一標準,那麼針對實質相同的技術方案,反而會導致對實用新型專利的無效難度大於無效發明專利難度的怪現象。

關於“技術領域”的範圍,發明專利的技術領域範圍較大,包括:該發明專利所屬的技術領域,相近或者相關的技術領域,以及其他技術領域。實用新型專利的技術領域不包括“其他技術領域”,而且,對於“相近或者相關的技術領域”,也必須是“現有技術中給出明確的啓示”才行。

但是,必須要思考的是,為什麼要對實用新型專利的技術領域做出與發明專利不同的限制?僅僅是因為發明專利需具備“突出的實質性特點”與“顯著的進步”這一定性要求?按照審查指南的規定,實用新型專利的創造性審查的一般規則是參照實質審查部分的關於發明專利申請的創造性審查,那麼,技術領域為什麼是用來區別發明的因素?審查指南對此並沒有任何回應。

對於技術領域的限制問題,本文下面將重點展開討論。

### 三、從創造性判斷的一般規則 看技術領域的限制作用

無論是發明還是實用新型專利,在創造性判斷中,一般採用《專利審查指南》第二部分第四章提出的三步法,在第一步關於“確定最接近的現有技術”的規定中,對審查員提出了如下教導:

“最接近的現有技術,例如可以是,與要求保護的發明技術領域相同,所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特徵最多的現有技術,或者雖然與要求保護的發明技術領域不同,但能夠實現發明的功能,並且公開發明的技術特徵最多的現有技術。應當注意的是,在確定最接近的現有技術時,應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。”

可見,對於最接近的現有技術的確定,需要從“技術領域”、“技術問題”、“技術效果”和“技術特徵是否最多”四個方面考慮,並“應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術”。也就是說,“技術領域相同或相近的現有技術”是個前提性的條件,如果偏離了這個前提條件,則無法確定最接近的現有技術,三步法就會止步於第一步了。特別是當“技術領域相同”時,實用新型專利與發明專利兩者在此問題上就沒有區別。對於評價實用新型專利創造性的“技術領域相近”的現有技術,雖然審查指南明確要求“現有技術中給出明確的啓示”,但對於發明專利,何嘗不是如此?因此,這個“現有技術中給出明確的啓示”的要求也算不上差別。至於發明專利可以在“其他技術領域”中選取最接近的現有技術,也是一個僞命題,因為技術領域相差越遠,就越難找到最接近的現有技術,就越難完成三步法的比對要求。實務中,幾乎沒有以“其他技術領域的對比文件”作為最接近的現有技術的案例。

本文上面分析的正確性,也可以從審查指南中關於對實用新型技術領域規定的變遷得以證實。1993年版的審查指南中,其第四部分的標題就是“關於複審與無效宣告程序”,共有“總則”、“複審程序”、“無效程序”和“關於複審與無效宣告程序中口頭審理的規定”四章;直到2001年,審查指南第四部分中才出現“關於無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定”的第六章。其中只規定:“對於實用新型專利而言,一般着重於考慮該實用新型專利所屬的技術領域,同時考慮其類似、相近或相關的技術領域”。對比現行審查指南,其中缺少關於“現有技術中給出明確的啓示”的要求。實用新型專利作為我國專利

法規定的發明創造的三種類型之一，自 1985 年專利法實施以來就一直存在，為什麼 1993 年版的審查指南對此不作規定？為什麼 2001 年版審查指南規定“同時考慮其類似、相近或相關的技術領域”？這種變化是由於認識不夠而造成的，還是本來就不是專利法基本的原理，值得深思。

#### 四、從案例看實用新型專利技術領域限制在判斷創造性中的邏輯缺陷

專利號為 ZL97216613.0 的“握力計”實用新型專利是清華大學張如一教授申請的實用新型專利。該專利歷經 2002 年、2005 年、2008 年三次無效宣告請求<sup>2</sup>，却屹立不倒，特別是在該專利過期<sup>3</sup>之後，仍持續訴訟數年，直至打到了最高人民法院（最高院）<sup>4</sup>，的確做到了“如一”。該案的典型意義在於，對於實用新型專利的創造性審查是否有別於發明的創造性審查標準，特別是如果把握技術領域的“相同”、“相近或相關”。

針對該“握力計”實用新型專利，專利複審委員會（複審委）總共做出第 4433 號、第 11088 號、第 12613 號三份決定書。有趣的是，在這三次無效宣告程序中，都出現了 CN2234609Y 這份對比文件。第 11088 號決定認為，該 CN2234609Y 的技術領域與涉案專利不同，然後以此做出維持有效的結論；在第 12613 號決定中，複審委又引用 CN2234609Y 這份對比文件來評價涉案專利的創造性，做出涉案專利全部無效的結論。在此後的行政訴訟程序中，二審法院特別強調指出：“專利複審委員會作出的第 11088 號決定亦已明確認定本專利與證據 2‘屬於不同的技術領域’，在第 11088 號決定的效力未經任何法定程序被否定的情況下，專利複審委員會針對同樣的情況作出不同的判斷，有悖不得反復無常的依法行政原則”。據此，涉案專利躲過一劫，被二審法院認定為有效。

對於同一份對比文件的技術領域是否相同，複審委的前後兩份決定結論却是相反的。這或許說明，技術領域的認定並非易事，抑或技術領域的認定並不重要。

下面，我們還是從具體事實來具體分析。

##### （1）關於涉案專利 ZL97216613.0

涉案專利請求保護的是“握力計”，表面上看，是對“握力”

大小的計量工具，但實質上是一種衡器，衡器自古有之<sup>5</sup>。雖然衡器有多種形式，但其都具有三大結構：輸入部分、計量部分和輸出部分<sup>6</sup>。“握力計”也不例外，其包括依次相連接的“握力”的輸入、對“握力”的計量，以及將計量的結果顯示“輸出”三個部分。

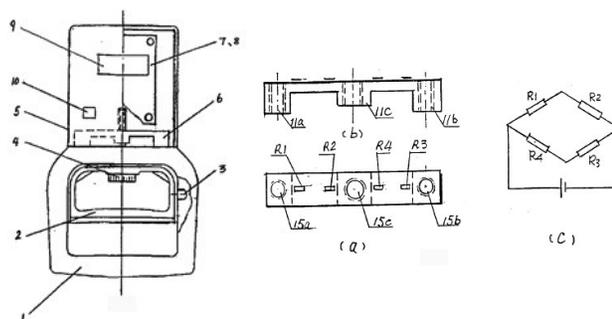


圖 A：涉案專利附圖

涉案專利的權利要求 1 寫道：

“一種握力計，具有：外握柄，安裝於外握柄內的內握柄，與內握柄連接的測力傳感器以及裝於外殼內的檢測顯示裝置，其特徵是，上述的測力傳感器是具有多個凸臺的彈性體梁，上述的測力傳感器通過握距調整裝置與上述內握柄連接。”

參考圖 A，“外握柄(1)，安裝於外握柄內的內握柄(2)”用於“握力”的輸入；“測力傳感器(6)”用於計量“握力”；“檢測顯示裝置(9)”將計量結果輸出顯示出來。

##### （2）關於對比文件 CN2234609Y

該對比文件 CN2234609Y 公開了一種手提式數字顯示電子秤，包括稱重掛鉤 3、掛環 5、外殼 1、稱重傳感器 10。從下圖可以看出，其也包括三個組成部分。特別是“稱重傳感器 10”，其與涉案專利的“測力傳感器(6)”相同，都採用電阻應變片構成的“惠斯登電橋”。

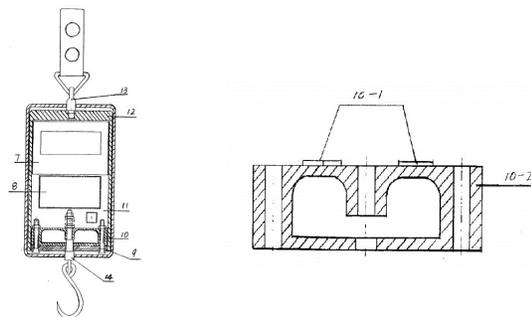


圖 B：三份決定中共同的對比文件 CN2234609Y 的附圖

### (3)關於涉案專利與對比文件的技術領域

如上所述,涉案專利與對比文件的技術領域是否相同,複審委的前後兩份決定對技術領域的認定結論相反。由於在行政訴訟中二審法院轉而支持“兩者的技術領域不同”的觀點,複審委對此不服,向最高院提出再審。

我們先來看看涉案專利與對比文件兩者的異同。

對於共同點部分:首先,兩者都是測量力的大小的衡器;其次,兩者都具有測量器具的基本結構——“輸入部分”、“測力傳感部分”和“輸出顯示部分”,且“測力傳感部分”都採用電阻應變構成的“惠斯登電橋”。

對於不同點部分:就在於“輸入部分”的結構略有不同,涉案專利名為“握力計”,其“輸入部分”接收的是“握力”;而對比文件的“輸入部分”直接接收來自稱重掛鉤3上重物的向下拉力。

由於存在上述差別,是否就能據此認定兩者技術領域不同呢?其實不然。從涉案專利的結構可以看出,其“握力”必須轉換成能被“測力傳感部分”所接收的“信號”;因此,涉案專利存在着“外握柄(1),安裝於外握柄內的內握柄(2)”的轉換結構,以用於將“握力”轉換成“拉力”的輸入;而對比文件本身就是測量來自稱重掛鉤3上重物的向下拉力,故無需轉換結構。這說明,涉案專利也無法直接測量“握力”的大小,必須先將“握力”轉換成“拉力”。一旦轉換成拉力,兩者都採用“測力傳感部分”的結構進行測量。“透過現象看本質”,這點差別,還不能認為兩者的技術領域不同。

此外,從國際專利分類號看,涉案專利的分類號標註為“G01L 1/22”,其含義為“利用電阻應變儀”的測量設備;而對比文件的分類號標註為“G01G 3/13”,其含義為“具有壓-電或壓-阻的性質”的稱量設備。本領域技術人員應該知道,“電阻應變儀”的確“具有壓-電或壓-阻的性質”。由於專利分類號是專利審查機關中負責分類的審查員根據其個人對技術方案的理解來確定的,存在這點差別也在情理之中。

綜上分析,對於對比文件的技術領域判斷,我們可以總結出一些規律。主要還是從其技術方案的整體把握來看,而不是僅僅觀察結構的部分不同;其次,國際專利分類號也是重要的參考指標。

順便介紹一下,最高院在針對涉案專利做出的(2011)知行字第19號行政裁定書中,將該對比文件視為與涉案專利相近的技術領域。該裁定書分析到:“為了評價測力傳感器的創造性,專利複審委員會考慮了證據2(手提式數字顯示電子秤,用於測重力),將其測力傳感器與涉案專利的傳感器進行比對。雖然握力計和電子秤都是測力裝置,但二者分別具有不同的特定用途。同時,重力和人手的握力相比較,施力對象不同,施力方向也不同,重力單純向下,人手的握力不是單純向下而是從四週向中心,所以二者不屬於相同技術領域。但涉案專利與手提式數字顯示電子秤功能相同,用途相近,二者測力傳感器的測力原理基本相同,可以將手提式數字顯示電子秤視為涉案專利的相近技術領域”。可見,最高院的說理中,只是注意到“重力和人手的握力相比較,施力對象不同,施力方向也不同,重力單純向下,人手的握力不是單純向下而是從四週向中心”這個表面現象不同,而沒有考慮其測量原理都是通過“惠斯登電橋”實現的。

## 五、結語

我國專利制度關於實用新型專利的立法本意是針對我國作為發展中國家的基本國情,給予那些創造性程度不高的“小發明”專利保護,以鼓勵中小企業能夠逐步熟悉、運用專利制度。為了落實這一制度的初衷,當時的中國專利局(中國國家知識產權局前身)於1989年12月21日頒佈了第27號公告,對實用新型專利的客體做出相應的限制,特別是將不屬於“小發明”的“由兩臺或兩臺以上的儀器或設備組成的系統”和“單純的綫路,如純電路、電路方框圖、氣動綫路圖、液壓綫路圖、邏輯方框圖、工作流程圖、平面配置圖以及實質上僅具有電功能的基本電子電路產品”排斥在外。後在2000年進行的專利法第二次修改中將其廢止,導致現有的實用新型專利申請中有相當一部分屬於發明的客體範疇,申請人為追求快速獲得授權而轉而申請實用新型,一度我國實用新型專利的年申請量遠超發明專利。特別是,第三次專利法修改又將同時申請發明與實用新型的“一案兩請”做法合法化,更加模糊了發明與實用新型的制度界限。因此本文認為:

儘管《專利法》第二十二條第三款關於發明與實用新型專利的創造性在表述上有區別,但其只是原則性的,不能作為一種具有可操作性的“量化”標準。與發明專利的創造性判斷相比,實用新型專利並沒有明顯區別。在涉及創造性評價的過程中,取決於對現有技術的檢索深度,涉及到對“所屬技術領域的普通技術人員”技術水平的認定,涉及到對涉案專利與個案中的現有技術的整體把握,不宜以技術領域作為兩者判斷標準不同的區別。對於“現有技術的數量”這個標準,也不能作為劃分兩者創造性判斷標準的“指標”。故創造性的判斷標準理應結合具體的案例進行具體的把握。■

作者:北京中科三環高技術股份有限公司知識產權與法務部總經理

《專利法》第三十三條也是專利法中的重要條款中。十分巧合的是,該條同樣將“發明”和“實用新型”相提並論,其規定:“申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發明和實用新型專利申請

文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍,對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍”。

<sup>2</sup> 見複審委第4433號、第11088號、第12613號決定書, [http://app.sipo-reexam.gov.cn/reexam\\_out/searchdoc/search.jsp](http://app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/search.jsp), 2014年8月27日訪問。

<sup>3</sup> 根據《專利法》第四十二條的規定,實用新型專利的期限為10年,自申請日起算。“握力計”專利的申請日為1997年5月28日,其期限終止日為2007年5月27日。

<sup>4</sup> 見最高人民法院(2011)知行字第19號行政裁定書。

<sup>5</sup> 早在公元前秦朝統一六國後,就提出“書同文車同軌統一度量衡”,其中的“統一度量衡”是指統一衡器的標準。這說明衡器已經出現有兩千多年了。

<sup>6</sup> 例如,杆秤是衡器的一種,其採用杠桿原理來稱質量,由掛鉤、木製的帶有秤星的秤杆、金屬秤錘、提繩等組成。其中,掛鉤用來輸入被稱物的質量,秤杆、金屬秤錘、提繩構成計量部分,秤星用來顯示計量的結果。