

中國實用新型制度現存問題分析及改革建議

Oliver Pfaffenzeller, Xia Pfaffenzeller, Ming Deng, Beat Weibel

一、前言

中國國家知識產權局(以下簡稱“國知局”)受理的實用新型申請量一直保持着迅猛的增長勢頭,2017年高達1,687,593件¹。就2017年實用新型申請量而言,WIPO的統計數據顯示,位居第二的國家是德國,其申請量為13,301件²。這也就是說,中國與德國之比至少是125比1。即便是考慮到中國人口眾多的因素,中國也遙遙領先德國,從每一萬居民的平均申請量來看,中國將近13件,而德國不到2件。中國的實用新型申請量幾乎佔到全世界實用新型申請總量³的96%。2018年中國實用新型申請量突破二百萬件,又達到一個新的高峰(2,072,311件⁴)。

對於在中國經營業務的許多公司來說,應對如此巨大數量的實用新型的確是極大的挑戰。實際上,許多公司在中國所處的IP環境已受到來自實用新型的影響,其嚴重程度已不可低估。

我們將在下文深入探討在中國熱衷申請實用新型的原因,分析和說明諸多相關實踐問題。在深感中國實用新型制度亟待改革之際,我們提出兩條法規修改建議,意在抑制實用新型在實踐中的過度使用,並為實用新型法規適應當今技術焦點轉移和未來新興技術的發展進程鋪平道路。

二、質量問題

近年來,中國的實用新型常因質量偏低而遭受批評。不過,如果斷然無視此類知識產權,就會忽略許多質量可與發明專利媲美的實用新型⁵。此外,國知局2013年引進了對實用新

型進行新穎性初步審查的措施,以期提高其質量,這一點我們也不應視而不見。

然而,對實用新型的批評並非沒有根據,因為大量的實用新型在形式和實質兩個方面均顯現出質量偏低的問題。

在IP實踐中,我們常常需要應對撰寫簡單、內容貧瘠的實用新型。但如果僅因此就認為這類實用新型難以實施,則可能產生誤判。2017年中國最高人民法院(以下簡稱“最高院”)公佈的典型案例中的譚某訴恒達硅膠有限公司侵犯其實用新型案就印證了這一點⁶。一審法院江蘇省鎮江市中級人民法院判決侵權成立,二審法院江蘇省高級人民法院以現有技術抗辯為由推翻了侵權成立的一審判決⁷。之後,最高院提審了此案,做出維持二審判決的決定,並作出了相關司法解釋,即在認定現有技術抗辯時,實用新型的權利要求所包含的方法特徵對實用新型的保護主題沒有限定作用。

由於該案集中體現了中國實用新型在質量方面存在的問題,我們不妨先來瞭解一下該案所涉實用新型⁸:該實用新型只有一個權利要求、一頁說明書和一個附圖。而且,唯一的一個權利要求的撰寫也顯得草率(例如,權利要求用方法特徵來定義實用新型的保護範圍,而這點顯然正是最高院提審該案的原因),唯一的一個附圖缺少所需的詳盡說明。

與這種實用新型簡短撰寫方式常常相伴的是上面提到的導致實用新型質量低下的第二個方面,即實質內容質量偏低的問題。這兩點其實是許多實用新型的共同問題,導致很多中國實用新型在保護不滿足發明專利保護條件的微小創新。換句話說,正是這些保護微小創新的實用新型通常還具有撰寫和公開內容的質量問題。

另一方面,如果認為此類草率撰寫並用於保護微小創新的

實用新型並沒有多大用途，則很可能是一種錯覺。事實上，它們可能具有不容忽視的影響力，究其主要法律原因，就是我們要在下節討論的中國實用新型所享有的創造性判斷標準優待。我們認為，這種優待與地方政府對實用新型申請提供資助同屬中國實用新型數量急劇增長的核心原因，也是產生大量低質量實用新型的根源之一。

三、創造性判斷標準

中國實用新型因創造性標準偏低而獲得優待。根據中國《專利法》第 22 條第 3 款，與現有技術相比，對於發明專利，要求其具有突出的實質性特點和顯著的進步，而對實用新型只要求具有實質性特點和進步。

藉助國知局專利審查指南，我們可以瞭解到以上對創造性的不同要求所帶來的不同實際效果。按照該審查指南，在無效程序中，對發明專利和實用新型的處理方式截然不同。

依照國知局 2010 年版《專利審查指南》第四部分第六章第四節，在無效程序中，是否准許引用不同的現有技術（大多為對比文件）取決於知識產權的類別（發明專利還是實用新型）。對於發明專利而言，不僅要考慮該發明所屬領域的現有技術，還要考慮其相鄰領域的現有技術；而對於實用新型來說，一般只考慮其所屬領域的現有技術，除非該現有技術給予本領域技術人員明確啟示，使之會到相近領域去尋找相關技術手段。此外，准許引用的現有技術數量也有不同限制——對發明專利而言，可引用一項、兩項或多項現有技術；而對實用新型來說，如果權利要求的限定特徵不是簡單疊加（即無相互作用）關係，則只可以引用一項或兩項現有技術。

上述對技術領域的限制尤為關鍵。國知局早期一度通過 IPC 分類來確定技術領域⁹。與該確定技術領域的方式相比，最高院在“握力器”提審案¹⁰中採用了一種更為靈活的確定技術領域的方式，即根據權利要求所定義的內容來確定實用新型所屬技術領域，兼顧實用新型的標題以及實施例的功能和目的。當然，在確定技術領域時仍然可以參考 IPC 分類。最高院對該案判決的關鍵點在於，能被引用的現有技術不僅需具有相同的功能，還需擁有相同的效果（除非現有技術有使本領域技術

人員到相近領域去尋找相關技術手段的明確啟示，而這顯然是非常罕見的情形¹¹）。該案實用新型涉及一種握力器，即一種測量握力的裝置。涉案對比文件涉及一種手持裝置，其工作原理與握力器相同，但用於測量重力。按照最高院的判決，握力與重力的測量具有不同的效果，因此不能引用該對比文件。

通過對現有技術引用的限制，或更寬泛地講，通過對實用新型適用不同的創造性判斷標準，中國的實用新型可獲得較高的穩定性。而且該穩定性還會因其它實際原因得到進一步加強。偏低的創造性判斷標準為不能滿足發明專利保護條件的微小創新提供了一條特殊保護途徑。因而，大部分中國實用新型均涉及微小創新的情況，也是順理成章之事。另外，與發明專利相比，能夠有效地用來無效掉涉及微小創新的實用新型的現有技術更為有限。由於許多微小創新在中國以外的其它專利大國不能獲得專利保護，這使得專利文獻檢索難以獲得有用的專利文獻；¹² 披露微小創新對學術界貢獻甚少，所以幾乎沒有學術文獻可用來無效實用新型。最後，中國的嚴格證據認證標準也嚴重地阻礙了採用在先公開使用作為現有技術，這是因為通常只有將相關的在先公開使用資料在涉案實用新型的有效申請日之前就進行了公證的情況下，在先使用才有望被接受為現有技術證據。以上所列對引用現有技術來無效中國實用新型的各種限制，注定會大大提高中國實用新型——一種只經過初步審查的知識產權的穩定性。

因此不足為奇的是，中國實用新型經常是用來攻擊其它中國實用新型的最有力的現有技術。這個現象顯示，中國實用新型制度有一種與國際知識產權運行規則相脫節的趨勢，或者說，中國實用新型實踐展現了中國知識產權體制發展的一個異常特徵。

四、德國途徑

在進一步展開討論之前，我們先來比較一下中德兩國的實用新型制度，並瞭解雙方不同的發展軌迹。

中德兩國的實用新型制度有許多類似之處。例如，實用新型保護期限相同，均為 10 年。實踐中，實用新型均無需通過深入的“新穎性”和“創造性”實質審查。儘管自 2013 年起，中國

在保持其初步審查制的情況下，還對明顯的新穎性缺陷進行初步審理，但這並不意味着審查制度有質的變化。兩國實用新型制度不僅在立法方面，而且在實際無效程序操作方面，都有明顯的相似性。雙方的無效程序均由專利管理機構(中國由中國國家知識產權局，德國由德國專利商標局)負責審查，而且無效上訴均由兩國各自設立的專門法院(中國由北京知識產權法院，德國由德國聯邦專利法院)進行審理。

但是，兩國實用新型制度之間也存在一些明顯差異。在德國，申請人可從發明專利申請分離出一個或多個實用新型申請並保持發明專利申請的申請日或優先權日；而在中國，則沒有這種可能性。與德國相反，中國禁止對發明專利和實用新型重複授權。德國的實用新型享受六個月的新穎性寬限期；而在中國，只是在特殊情況下才有寬限期。此外，就德國實用新型而言，現有技術只限於出版物和在德國境內的在先公開使用；而針對中國實用新型，自從中國專利法第三次修改生效以來，沒有了德國這樣的現有技術限制。

下面表格以對比方式列舉了中德兩國實用新型制度的主要特點：

實用新型	德國	中國
法規	實用新型法(不同於專利法)	專利法
被排除的保護對象	方法、植物或生物品種	方法、材料物質、計算機軟件(專利法第2條第3款限定只保護形狀/構造的改進發明)
最長保護期	10年(可分別在第3、6和8年後繳納維持費)	10年(需每年繳納年費)
實質審查	無	2013起:初步新穎性審查;但不對新穎性和創造性進行實質審查
無效程序	德國專利商標局(GPTO)	中國國家知識產權局(CNIPA)
法院程序	聯邦專利法院/聯邦最高法院(後者只審理針對法律問題的上訴)	一審:北京知識產權法院 二審:最高院知識產權法庭 (2019年1月1日之前的二審案件由北京市高級人民法院審理)
創造性判斷標準	與發明專利要求相同(聯邦最高法院案例法“Demonstrationsschrank”)	比發明專利要求低
寬限期	6個月	無

現有技術	所有出版物和德國境內的在先公開使用	2009年10月1日起:全球範圍各種現有技術;但實際上僅限定於相同技術領域
專利和實用新型重複授權	允許	禁止
從專利申請分離出實用新型申請	可以	不可以
2017年申請量	13,301	1,687,593

考慮到早年德國實用新型制度對中國的影響，兩者之間具有諸多相似之處也就不足為奇了。然而，中德實用新型制度存在三個明顯發展差異。

第一個發展差異是申請量的天壤之別。當中國實用新型申請呈迅猛增加之勢，德國的申請量則連年不斷下跌。過去10年(2007-2017年)間，中國申請量增長了800%，而德國申請量則下跌了26%。¹³如果考慮下述第二個發展差異，那麼德國實用新型申請量的下降趨勢與中國情況相比顯得反差更大。

過去，德國實用新型保護對象應滿足的條件對應於今天的中國《專利法》第2條第3款，該條件德語稱為“Raumforderfordernis(空間形狀要求)”。1990年德國法律放棄了這一要求。之後，德國案例法得到進一步發展，明確了適合實用新型保護的對象。2004年德國聯邦最高法院頒佈一項里程碑式的決定(該決定在文獻中以關鍵詞“Signalfolge”被引用)，¹⁴德國聯邦最高法院在該決定中指出，實用新型可保護的對象不必是恒定不變的物理實體，針對信號序列的權利要求並不構成一種方法(而只有方法發明才被排除在實用新型保護之外)。¹⁵

目前，就軟件是否適合保護而言，德國的發明專利和實用新型適用相同標準，唯一的例外是，實用新型不能包含方法權利要求。¹⁶值得關注的是，德國實用新型保護對象範圍的擴展甚至已經超過了中國發明專利可接受的範圍，德國實用新型的權利要求不但可以保護計算機程序的存儲介質，還可以保護計算機程序或信號序列(例如，上述案例法提及的信號序列)。

第三個發展差異涉及創造性評判標準。中國在2006年降低了創造性標準：2001年版審查指南尚允許引用相鄰領域的現有技術文件來評判實用新型的創造性，而2006年版審查指南引入了目前的實踐標準。時間上比較巧合的是，同樣在2006年，德國聯邦最高法院在其另一里程碑判決(“Demon-

strationsschrank”)中指出,對發明專利和實用新型適用相同的創造性評判標準。過去為了區別不同的判斷標準,德國在專利法和實用新型法中運用了不同的措辭來表達創造性(德國專利被要求具有發明活動(erfinderische Tätigkeit),而德國實用新型僅要求具有發明高度(erfinderischer Schritt))。而現在雖然用詞仍不相同,但所用的標準相同。¹⁷也就是說,在目前的實踐中,發明活動(對專利申請而言)和發明高度(對實用新型而言)的判斷標準變為一致。就評判創造性而言,德國的實用新型不再享受優待。

五、實用新型與競爭

從管理的角度來看,知識產權最好不昂貴、相對穩定、必要時好實施。這三點對中國的實用新型都適用,這也就解釋了中國實用新型數量迅猛增長的根源。首先,許多中國實用新型的撰寫價格低廉,撰寫方式簡單。其次,正如之前的研究結果¹⁸所顯示的那樣,實用新型的穩定性並不低於發明專利,在無效訴訟中甚至更難通過挑戰其創造性而被無效掉。這確實非同尋常,因為實用新型的權利要求通常在授權時其保護範圍不曾受到過限縮。¹⁹最後,在中國實施實用新型,其難易程度與實施發明專利沒有差別。與此相反,德國判例法要求,在向實用新型涉嫌侵權人發出警告函時,權利人須更為小心謹慎。

知識產權保護應該體現出對創新成果的適當回報。但上述三點,即,好實施、相對穩定、低花費,却賦予了中國實用新型權利人過大的權利和影響力。對於很多中國實用新型,其權利人似乎為其創新貢獻獲得了過高回報。“握力器”一案的最後判決就是對此的一個佐證。該案實用新型涉及的發明創新僅限於將現有技術應用到另一個領域,但却被判維持有效。該案未准許引用的現有技術公開了一種利用帶有電阻墊片的彈性元件的測力方法,其簡單原理是,當彈性元件受力彎曲時,電阻墊片的電阻會因此發生變化。按照這個判決的邏輯推理,每當將這項測力技術應用到一個新的領域以便測量新類型的力時,即產生不同的效果,因此該現有技術不能被引用,這樣便可獲得一個穩定的實用新型保護。這點尤其適用於交叉技術領域,例如通訊、控制和監控領域等,在這些領域,將某項技術從一個領

域轉換應用到另一個領域顯然無需真正的創造性勞動,但根據該判例却可能為此獲得一個又一個穩定的實用新型權利保護。

而且,由於前面提到的針對微小創新方案的實用新型難以檢索到用於無效程序的現有技術這一實際問題,許多根本沒有創新價值的實用新型仍然能經受住無效程序的挑戰而被維持有效。這類實用新型與現有技術相比差別甚小,人們往往會認為不值得專門將該微小差別公開發表,以備無效程序之用,導致了這類實用新型由於缺乏相關現有技術證據而很難被無效掉。近年來,許多公司在注意到這樣的問題後,便開始尋求其它防範措施,例如,加大對技術資料進行公證的力度。

從根本上講,上述情況使得創新價值與實用新型專利賦予權利人的權利之間產生失衡。過於激勵申請實用新型的副作用是引發低質量知識產權泛濫。

另外,對比實用新型與發明專利,會發現二者之間也有失平衡。發明專利必須經過國知局嚴格審查才能授權。通常,獲得發明專利的費用和必要的創新高度平均都大大高於實用新型。假如兩家相互競爭的公司相遇,其中一家只申請發明專利,另一家只申請實用新型,後者則會處於更為有利的地位,因為實用新型的權利要求通常保護範圍更寬(未經過實質審查程序的限縮),而且與發明專利相比更加穩定。因此,擁有實用新型組合的競爭對手,即便其創新能力低,也會處於更加優越的地位。結果,該競爭對手可以利用實用新型來彌補其缺乏創新的狀態。

六、經濟方面

出於遵守行為準則和規避風險的緣故,頂級高科技公司會針對第三方的知識產權進行監視和清理,以便排除侵權可能。這項工作相當繁重,因為除去技術和法律分析工作外,這一般需要至少一名技術專家和一名法律專家來完成,通常還需對現有技術進行檢索。就實用新型而言,以譚某用來訴恆達硅膠有限公司侵權的實用新型為例,如果需要對其出具一份法律評估報告的話,那麼相應的清理費用很可能要高於該實用新型申請的撰寫費和申請費。也就是說,許多實用新型通過迫使競爭對手承擔比其權利人為獲取這些實用新型所付成本還高的費用,

就已獲得過多回報。²⁰

隨意甚至以濫用方式申請實用新型，會給競爭對手造成損失，而且對這種不端行為也缺乏反制措施(專利法只規定因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償²¹，然而從嚴格的證據要求來看，注定難以證明所述不端行為)。

乍一看，實用新型可為許多中國公司提供競爭優勢，因為實用新型可以抵消頂級高科技公司所擁有的高質量專利組合。

其實不然，為此遭受最大損失的却還是中國的創新環境。首先，選擇以低質量實用新型組合來抵消高質量發明專利組合，有損創新動力。只要中國公司能夠吸收外國技術，同時能通過低質量實用新型來抵禦知識產權侵權風險，中國公司就沒有動力進行自主創新。因此，當前中國實用新型的實踐其實有損中國企業對創新投入的動力，有損他們藉助高質量知識產權(即發明專利)對其創新進行保護的熱情。採取“複製和抵消”策略，即先複製技術，再申請實用新型以抵禦來自原技術擁有者的知識產權風險之策略，從短期來看似乎極具吸引力，但從長遠來看難以持續。

中國實用新型實踐有可能誤導中國企業構築知識產權壁壘。在授權率高達 80% 的情況下，預計 2019 年會產生 160 多萬個有效實用新型。如此巨大數量的實用新型必然導致清理工作的巨大開銷，也必然導致巨大的知識產權風險。因此，中國當前的實用新型制度會降低中國對外國研發投資的吸引力。對實用新型的知識產權風險管控問題也使得中國在與其他國家競爭製造和研發基地時處於不利地位。

許多公司越來越無法像處理發明專利和外國知識產權那樣來謹慎處理中國的實用新型，因此這些公司只好暫時忍受高風險，並將相關知識產權問題推遲到實用新型有效性的評估階段。這進而導致訴訟增多，可預測性變差，以及盡職調查標準降低。在這樣的知識產權環境下，在中國企業內部建立起具有國際標準的高水平知識產權機制(這也是創新不可缺少的組成部分)變得相當困難。

中國涉及知識產權的訴訟量處於國際領先地位。²² 本文前面提及的譚某訴恒達硅膠有限公司侵權一案表明，低質量的實用新型居然也能佔用中級法院、高級法院和最高院這樣的資源。中國公司之間的知識產權訴訟案很大一部分由於實用新

型而引發。為了低質量的知識產權而耗費大量的法院和律師資源，這不禁令人產生疑問：如此耗費寶貴資源是否經濟合理？是否有悖社會資源的節約及合理分配原則？

在尋求規避實用新型所產生風險的過程中，一種新的公證業務應運而生。許多公司對其產品及其銷售情況進行公證，以防範他人申請尤其是惡意申請的實用新型所帶來的風險。如此產生的耗費也並不會讓社會受益。

對中國的實用新型制度，近年來國際上有不少批評之聲，批評它扭曲了知識產權體制，意在讓本國受益。雖然在中國建設其知識產權體制取得令人讚嘆成就的情況下，不少批評顯得偏激或有失偏頗。²³ 然而必須引起注意的是，實用新型制度的發展的確不應該有悖於公平競爭原則和知識產權保護精神。讓技術創新的引領者處於不利地位也絕非中國的本意，因為它會阻礙中國實現成為創新大國的目標。對於那些由於自己國家沒有實用新型制度(比如美國)而不熟悉實用新型的企業，相應危害性可能會更大。着眼於營造公平的商業環境，現在到了我們應該認真聽取相關善意批評意見的時候。

最後要提到的一點是，在異常複雜的數字化生態系統中，參與者之間高度關聯，實用新型能夠發揮重要作用，因而改革實用新型制度更有必要。而且，隨着技術更新週期的不斷縮短，生態系統的參與者有興趣尋求簡易的方式註冊他們的創新貢獻。如果實用新型保護對象不再排除保護軟件發明，實用新型(或微小專利)制度就會在此起到重要作用，將會成為對技術創新貢獻及時註冊保護的極具吸引力的工具，並可為共享、(交叉)許可及以其它方式處理知識產權提供法律基礎。當然，放寬保護對象範圍有可能加劇前述中國實用新型的負面效應，這樣看，改革實用新型制度顯得更加緊迫。

七、修改建議

如上所述，從多個角度看，實用新型制度的負面效應大於其所帶來的益處。為了避免中國的知識產權環境不繼續遭受潛在的大量垃圾專利的污染，迫切需要採取改進措施。

應當明確的是，所要採取的改進措施應該促進提高實用新型質量，使得創新獲得適當回報，以及防止輕率發起知識產權

惡意攻擊。較為理想的做法是，所述改進措施對現有法律基礎和法律實踐儘少產生不利影響，好的東西應該保持不變。我們認為，只需改進以下兩個方面，目前狀況便可大為改觀：

a) 將實用新型創造性高度提昇到與發明專利相同的標準。這意味着，需將《專利法》第 22 條第 3 款修改為“創造性是指，與現有技術相比，該發明或實用新型具有突出的實質性特點和顯著的進步”。與此相對應，修改《專利審查指南》第四部分第六章第四節，摒棄對實用新型適用比對發明專利更為嚴苛的現有技術文件的組合標準。

b) 實用新型權利人在啓動侵權訴訟程序時，應該有義務提供專利權評價報告，為此，《專利法》第 61 條第 2 款針對實用新型應該相應地修改為：“如果專利侵權糾紛涉及實用新型專利，人民法院或者管理專利工作的部門應該要求專利權人或利害關係人，出具由國務院專利行政部門對相關實用新型進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告，作為評價、處理專利侵權糾紛的證據”。

對修改建議 a)，所建議的條文修改本身已闡明其意，即要將實用新型的創造性判斷標準提高到與發明專利同樣的高度，從而順應高質量知識產權的策略。

對修改建議 b)，儘管第四次專利法修改草案第三稿和第四稿提出過類似修改建議²⁴，我們仍需做些說明。

我們認為，要求實用新型權利人在實施其權利時遞交國知局出具的專利權評價報告，這一點對於取消實用新型享有的特殊優待至關重要。專利權評價報告不必與訴狀同時遞交（儘管這樣做會更好），因為在有些情況下，例如在按照《專利法》第 66 條和第 67 條採取臨時措施後啓動法律程序時，可能難以要求一開始就遞交專利權評價報告。要求提交專利權評價報告應該成為受理訴訟的必要前提條件，而且必須要求原告儘快向國知局請求出具專利權評價報告，並在舉行最終口審之前向法院提交，否則應駁回訴訟。

應該說明的是，專利權評價報告的功能主要是，為法院是否作出中止侵權程序決定提供參考基礎，但其功能還遠遠不限於此。特別值得一提的是，專利權評價報告有助於很多中小企業在缺乏資源，例如，缺乏知識產權專業人員或只具備有限檢索資源的情況下（許多中國公司就是這種情況），應對無效程

序。專利權評價報告可能會為進行現有技術抗辯提供證據材料，而現有技術抗辯尤其在針對質量低下的實用新型的情形下，是終止侵權程序的最有效手段。所以，規定在侵權訴訟開始時就提交專利權評價報告不僅可能中止侵權程序，還可能使得侵權訴訟被駁回。在這方面，李佔全訴趙金山一案²⁵是個指導性案例。

八、前景展望

通過瞭解日本專利和實用新型申請量變化的對比情況（見下面附圖），我們可以獲得一些啓示。如圖所示，直至 1980 年，日本的實用新型申請一直多於專利申請；1980 年之後，呈現急劇下降趨勢。如今，日本實用新型的申請量僅約為德國的一半，僅約為日本（發明）專利申請的幾十分之一。



這個發展趨勢顯然與日本的技術發展密切相關，日本在技術趕超階段實用新型申請量較大，但在經過了這個發展階段之後，技術發展日趨成熟的日本逐漸淘汰實用新型。這個發展過程給我們的啓示是，實用新型在縮小技術差距階段更為重要，而在技術發展達到一定水平後其重要性會有所降低。同時，日本實用新型申請量下降還有部分原因是，日本通過修訂法律減弱了實用新型的吸引力。²⁶ 還需指出的是，具有實用新型制度且技術發展成熟的國家，如德國、日本及韓國，其實用新型申請量不僅大大低於其專利申請量，而且近年持續下降。

我們認為，日本的這個發展過程為中國實用新型制度的未來發展提供了一個值得借鑒的模式。發明專利應該是保護技術創新的主體部分，實用新型應該起到補充作用。即便是實施

了上述兩個修改建議之後，實用新型仍保持着它授權快和費用低的兩個關鍵優點，仍可以很好地發揮出它的補充作用。

最後，我們還要對涉及中國實用新型未來發展的另外一點展開討論。在實用新型被納入知識產權的時候，計算機軟件還沒起什麼作用²⁷或只起到次要作用²⁸。但自此之後，軟件在創新活力方面越來越讓傳統機械和電氣產品相形見绌。如今，中國重點技術計劃的核心主題已由軟件引領，如在人工智能、物聯網、自動化製造、金融科技等方面。但這些領域的軟件發明由於不能獲得實用新型保護，無法利用上述實用新型授權快和費用低的兩大優點。我們認為，尤其是在快速發展的領域，發明創造更需要儘早獲得保護。

然而，《專利法》第2條第3款規定，實用新型的保護對象是“對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案”。該規定的形狀構造要求似乎沒有充分考慮到現代技術的發展現狀²⁹，這也導致了實用新型申請量並沒有按技術領域正常分佈。³⁰

因此，我們提出一個順應技術發展趨勢的未來修改建議，即對軟件和材料物質發明打開實用新型保護的大門。對此似乎只能找到一條反對理由，即這樣修改會導致出現更多的實用新型。這也的確是一條需要擔心的理由，因為2018年實用新型的年申請量已突破二百萬件，這個數字也意味着，與2017年相比，2018年又增加了約20%的申請量，以至於2018年中國實用新型申請量很可能高於全世界除中國之外專利和實用新型申請量的總和。³¹

如此看來，擴大實用新型保護對象範圍的前提條件，是必須對現有實用新型制度進行改革。我們提出的兩個修改建議可以達到這一目的，從而為中國實用新型制度的現代化鋪平道路。

九、緊迫性

顯然，中國專利法第四次修改已迫在眉睫。³²預計此次修改生效時，與第三次修改已相隔十年。考慮到改革實用新型制度的緊迫性，我們希望把以上建議的兩個修改納入正在醞釀的專利法修改。知識產權體制成熟的標誌應該體現於諸多方面，

例如，公平使用權利、尊重第三方權利、使創新有適當回報。就這些方面而言，對實用新型制度進行改革是中國提高知識產權工作質量標準的一個必需環節。反之，如果不進行相關改革，而任憑實用新型申請量仍像第三次專利法修改十年以來那樣繼續急劇增長，則很難想象中國知識產權十年之後將會發展到何種景象。

按照2008年發佈的中國知識產權戰略展望，“到2020年，把中國建設成為知識產權創造、運用、保護和管理水平較高的國家”³³。目前，中國在改進知識產權體制方面已經取得了長足的進步，但就質量水平而言，我們認為，要實現所展望的目標，中國還需要抓緊採取適當措施來解決實用新型的過度使用問題。■

作者：Oliver Pfaffenzeller，博士，歐洲及德國專利代理人，西門子公司

Xia Pfaffenzeller，博士，歐洲及德國專利代理人，Boehmert & Boehmert 事務所

Ming Deng，博士，中國專利代理人，中國專利代理(香港)有限公司駐歐洲首席代表

Beat Weibel，工程碩士及法律碩士，歐洲專利代理人，西門子公司知識產權部首席知識產權顧問及主管

¹ “2017年中國知識產權保護狀況簡要數據”，《中國專利與商標》，2018年第2期，第92頁。

² 世界知識產權組織：“世界知識產權指標2018：實用新型申請量前10名專利局”，參見 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf，最後訪問於2019年3月8日。根據德國專利商標局2017年度報告，德國2017年實用新型申請量為13,299件。

³ 世界知識產權組織：“世界知識產權指標2018：實用新型申請總量”，參見 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf，最後訪問於2019年3月8日。

⁴ 中國國家知識產權局：專利業務工作及綜合管理統計月報，參見 www.sipo.gov.cn/tjxx/index.htm，最後訪問於2019年3月8日。

⁵ 在中國，發明專利、實用新型專利和外觀設計專利都以術語“專利”相稱。其他國家，如德國，多使用術語“專利”，而不使用“發明專利”。

⁶ 最高人民法院:《知識產權審判案例指導(第十輯)》,中國法制出版社,第110頁。

⁷ 吳玉和:“公知技術抗辯在中國司法實踐中的運用和發展”,《中國專利與商標》,2007年第3期,第45頁。德語讀者可閱讀O. Pfaffenzeller、X. Pfaffenzeller和B. Weibel:“中國的現有技術抗辯”,GRUR Int. 2014年,第760頁。

⁸ 中國實用新型 ZL 201020117558.5。

⁹ O. Pfaffenzeller、M. Deng和X. Pfaffenzeller:“中國實用新型帶來的挑戰”,Mitt. 2014年,第101頁。

¹⁰ 最高人民法院:《知識產權審判案例指導(第五輯)》,中國法制出版社,第223頁。針對該案的討論請見劉敬東:“對實用新型專利創造性判斷標準的反思”,《中國專利與商標》,2018年第1期,第73頁。註:劉敬東認為,目前實踐中所建立的實用新型創造性判斷的低標準不合理。

¹¹ 王文生:“實用新型專利的創造性標準 - 理論與實踐”,《專利法第22條 - 創造性理論與實踐》,知識產權出版社,2011年11月版,第360頁。

¹² 在此,日本實用新型可能是個例外。但日本實用新型申請量很小,以至於日本實用新型現有技術數量非常有限。參見本文第8節。

¹³ 與德國相比,日本和韓國的實用新型申請量下跌程度甚至更為急劇。參見註2。

¹⁴ 德國聯邦最高法院,2004年2月17日 - X ZB 9/03。

¹⁵ 法院批註:“實用新型所申請的發明缺少固定基體,並不一定導致法律上將其發明歸類於實用新型法第2條第3點意義上的方法發明;自從反產品仿造法生效以來,實用新型法第1條第2款並未規定排除保護此類對象。

實用新型法第2條第3點並不排除保護信號序列(該信號序列描述在計算機上運行的程序)。

權利要求 11: 一種數據載體,其上帶有存儲的數據,或帶有適合通過互聯網傳輸且代表數據的信號序列。”

¹⁶ Bühring、Braitmayer和Schmid:《實用新型法》,8. edition 2011, §1 Rn 91. Carl Heymanns Verlag。

¹⁷ 德國聯邦最高法院,2006年6月20日 - X ZB 27/05: 德國聯邦最高法院判決“Demonstrationsschrank”。

法院批註:“如同根據專利法授予專利權的創造性條件,根據實用新型法第1條,實用新型創造性標準不是量的標準,而是質的標準。判斷發明創造性與判斷實用新型創造性類似,都需要一個判斷結果。”

¹⁸ 孟瑛:“發明專利與實用新型專利穩定性的對比研究”,《中國專利與商標》,2014年第1期,第31頁。

¹⁹ 例外情況是,針對形式審查中初步確定的新穎性缺陷,以補正的方式修改權利要求。

²⁰ 根據我們的經驗,說明書越短,對實用新型進行法律評價就越困難。

²¹ 《專利法》第47第2款和第3款。

²² 《中國法院知識產權司法保護狀況(2017年)》:2017年中國法院受理了16,010件專利民事一審訴訟案件;相比之下,上訴至美國地區法院的專利訴訟案僅為4,522件,參見 <http://www.managingip.com/Article/3781440/Data-2017-US-patent-casesplaintiff-defendant-law-firm-and-district-rankings.html>,最後訪問於2019年3月8日。

²³ 法院統計數據表明,訴訟判決沒有出現不利於外國人訴訟方的偏袒情況。最近進行的一個調研也得出了相同結論,Love、Helmerts和Eberhardt:“中國專利訴訟 - 保護權利還是保護當地利益”,Mitt. 2017年,第163頁。

²⁴ “如果專利侵權糾紛涉及實用新型或外觀設計,除非糾紛應該立即審理或處理,人民法院或者專利管理部門應該要求專利權人或利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告,作為評價、處理專利侵權糾紛的證據。”

²⁵ 最高人民法院:《中國知識產權指導案例評註(第九輯)》,中國法制出版社,第156頁。

²⁶ 日本實用新型申請量下跌的部分原因為,在1994年將其保護期限縮短為6年。1994之前,日本實用新型的保護期限是“從審查後的公開日算起10年,但從申請日算起不超過15年”。1994年起,保護期限減少為從申請日算起6年。2005年4月1日,日本實用新型法又經修改生效,將實用新型保護期限延長至從申請日算起10年,但最後這個變化對日本實用新型申請量幾乎未產生影響。

²⁷ 參考德國情況。

²⁸ 參考中國情況。

²⁹ 為便於瞭解有關德國1990年導致摒棄“空間形狀”要求的討論,可參閱Friedrich-Karl Beier:“正在半途中的實用新型:過時的空間形狀”,GRUR 1986年,第1頁。

³⁰ B. Wolter和O. Pfaffenzeller:“審視巨量中國實用新型”,World Patent Information,第45卷,2016年,第21頁。

³¹ 2017年1,860,913件,見註3。

³² 2019年1月4日,《專利法(修正案草案)》(徵求意見稿)公佈。

³³ 《國家知識產權戰略綱要》第II部分“指導思想和戰略目標”第2節“戰略目標”,參見 http://www.gov.cn/english/2008-06/21/content_1023471.htm,最後訪問於2019年3月8日。