浅析实用新型专利保护的客体

Analysis on object of Utility Model Patent

广州三环专利代理有限公司专利代理人 唐娇

【摘要】:实用新型专利作为的一种专利类型,其客体的判断与新颖性、创造性判断有着区别和一定的联系;同时,权利要求中的材料特征和方法特征也在不同的情况下对客体的判断有着不同的影响。

【关键词】: 实用新型专利 客体 方法特征 材料特征

《专利法》第二条第三款对实用新型专利的客体进行了规定:"实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合提出的适于实用的新的技术方案";我们通常理解为:实用新型专利保护产品的形状、构造或者形状和构造的结合,然而实践中,对于实用新型客体的判断却远远复杂于此。下面,笔者将以《专利法》及其实施细则和《审查指南》的相关规定为基础,结合实例,对实用新型专利客体的有关问题进行探讨。

一、对于《专利法》第二条第三款的分析

《专利法》第二条第三款规定: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。笔者认为,该规定至少包括如下四层含义:

首先:实用新型专利只保护产品,不保护方法,与发明专利区别

开来。而所谓产品,则不包括未经人工制造的自然存在的物品。

第二:针对产品,实用新型专利也只保护对产品的形状、构造或者其结合提出的改进技术方案,而不保护对产品的制造方法、工艺条件或者材料等提出的改进技术方案。

第三:必须是适于实用的技术方案。

第四:应当是新的技术方案。

二、问题的提出及探讨

(一)专利法第二条第三款中"····<u>新的</u>技术方案"的要求应当如何判断?

专利法第二条第三款明确规定: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。既然要求是"新的"技术方案,那必然存在一个在什么基础上是"新的"的问题,也就是说:必然要与"旧的"技术对比,才能判断是否为"新的",继而判断是否符合上述法条的要求。

由于实用新型专利不经过实质审查,那么在初步审查中关于法第二条第三款上述问题的审查标准或方法为何呢?《专利法》及其实施细则对此未做任何规定,《审查指南》第一部分第二章6中仅提到"这是对可以获得专利保护的实用新型的一般性定义,而不是判断新颖性、创造性、实用性的具体审查标准",也就是要求把客体的判断与新颖性、创造性的判断区分开来;但从这一笼统的规定我们也根本无从得知应当在客体判断时怎样对"新的"这一要求进行审查,与三性

的审查标准怎么区分。笔者认为初步审查时无非两种选择:

第一,不审查"新的"这一条件,只要整个权利要求是对产品的形状、构造或者其结合提出的适于实用的技术方案即可。

第二,以申请文件说明书中的背景技术为基础,审查是否为"新的"技术方案。

从符合法律规定的角度来讲,上述第一种方式虽然方便操作,但 其完全未审查法律明确的"新的技术方案"的要求;第二种方式相对 比较科学,然而第二种方式实行起来,却存在诸多问题,比如: a、 申请文件根本没有写背景技术时怎么办? b、背景技术明显失实(即 陈述的技术明显不是较接近的技术)怎么办? c、同一方案,背景技术写的多少直接就影响了该方案是否为客体的判断,给客体的审查造成漏洞;等等。

基于以上情形,同时鉴于客体审查对于申请对象的基础性作用, 笔者认为相关法律应当进一步规定在初步审查时对法第二条第三款 中"新的技术方案"的审查标准或者审查方法,以规范初步审查,同 时也能使申请人和专利代理工作者能有章可循,从而保障实用新型专 利申请的质量。

此外,当进入无效程序时,就无所谓初步审查中可能出现的不审查上述条件的情况,亦即无法回避法第二条第三款中"**新的**"的要求,而且现有技术的证据也已被获得,那么此时应当如何判断申请对象是否为实用新型专利的客体呢?

下面, 笔者借助审查员就发明专利发出的审查意见通知书来探

讨。

在实践中,笔者及同事收到过多个相关的发明专利审查意见通知书,在判断某权利要求保护的方案是否为发明专利的客体时,审查员采用的思路是:

- 1、确定最接近的对比文件,即确定现有技术;
- 2、对比现有技术,确定本发明创造的改进点在于哪里?
- 3、这些改进点是否为法律上的技术手段,解决了法律上的技术问题。如果是,则该申请符合专利法第二条第二款关于发明专利客体的规定¹;如果不是,则该申请不符合该法条的规定。

由此可见,在审查发明专利申请时审查员并不是将权利要求中的 现有技术和改进点共同组成的技术方案整体作为对象,而是以与现有 技术对比之后的改进点亦即本申请的"贡献"作为对象,来判断是否 是发明专利的客体。笔者认为:这一思路全面审查了法第二条的相关 规定(包括上述"新的技术方案"的要求),具有一定的科学性;同 时这也确定了国家知识产权局在客体判断过程中以"本申请的贡献" 作为对象的基本态度,可以借鉴到无效过程中来判断申请方案是否为 实用新型专利的保护客体。

以一个实用新型专利为例,其中权利要求1为:一种植物攀援柱无纺布套,其为圆柱形,且其包括内层和外层,外层位于内层的外部。

(1)假设:现有技术中存在一种植物攀援柱塑料套,为圆柱形。

那么,权利要求1针对现有技术的改进点在于"无纺布套""包括内层和外层,外层位于内层的外部";其中,"内层"、"外层"的相

关结构特征为对产品的构造提出了新的技术方案,而"无纺布套"属于将现有的已知材料应用于具有形状、构造的产品上,不是对材料本身提出的改进,因而权利要求1符合专利法第二条第三款的规定。

(2)假设:现有技术中存在一种植物攀援柱塑料套,其为圆柱 形,且包括内层和外层,外层位于内层的外部。

那么,权利要求1针对现有技术的改进点仅是将塑料套替换为无纺布套,属于就产品的材料提出的新的技术方案,而不是针对产品的形状、构造或者其结合,因而不属于实用新型专利保护的客体。

笔者认为,在现有法律框架下,上述判断思路为较好的、可行的处理思路。将上述判断思路与《审查指南》第二部分"新颖性的审查" ii与关于创造性的"判断方法"相比较iii,我们可以发现:客体的判断过程与新颖性、创造性的判断过程有相当一部分的重合——先将现有技术与本申请权利要求相比,确定该权利要求的区别特征即其"贡献";再以该权利要求的"贡献"作为对象分别来判断客体问题和"三性"问题。明白了这一点之后,在无效程序或者发明专利实质审查程序中,"某权利要求不是实用新型或发明专利的客体"这一问题就不会是不可解决的问题,我们可以仿效克服新颖性、创造性缺陷的方法,通过合并权利要求或其他法律允许的方式增加该权利要求的技术特征,使得该权利要求的"贡献"增加或者变化,并最终满足法第二条的规定。

(二)权利要求中的材料特征和方法特征是否影响该权利要求成

为实用新型专利的客体?

- 1、对于权利要求中包含有方法特征的,审查指南分情况进行了规定iv,笔者分析、总结如下:
- (1)如果只是使用了已知方法的名称来限定产品的形状、构造,则不构成"对方法本身提出的改进",不属于排除出实用新型客体的情形。

但是上述情形仅限于使用已知方法的**名称**,不得包含方法的步骤、工艺条件;也就是说,如果将已知方法的步骤、工艺条件写进权利要求来限定产品的形状、构造,即使不构成"对方法本身提出的改进",也同样不属于实用新型专利的客体。

- (2)如果权利要求中包含对方法本身提出的改进,即使该权利要求中还同时包括了形状、构造特征,这也不属于实用新型专利的客体。
- 2、对于权利要求中包含有材料特征的,审查指南分情况进行了规定^v,笔者分析、总结如下:
- (1) 权利要求中可以包含已知材料的名称,如果是将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上,这不属于对材料本身提出的改进,不被排除在实用新型专利的保护范围之外。
- (2)如果权利要求中包含对材料本身提出的改进,即使该权利要求中同时还包括了形状和构造特征,这也不属于实用新型专利的客体。

综合上述 1、2 点, 笔者认为: 实用新型专利客体判断过程中,

"权利要求中不应当包括材料特征和方法特征"是通常的原则,但存在有例外——如果只是使用了<u>已知方法的名称、已知材料的名称</u>来限定形状和构造,虽然形式上有材料特征,但其实质上并非对材料本身提出的改进,因而为法律所允许;然而这一例外不允许扩大,即上述第1点(1)中所述:不能包含已知方法"名称"之外的步骤、工艺条件。

3、虽然审查指南规定权利要求中"可以"存在"已知方法的名称"、"已知材料的名称",但这只能说明"已知方法的名称"、"已知材料的名称"不作为某权利要求成为实用新型专利客体的阻碍;而要成为实用新型专利的客体,权利要求中仍然需要有对产品的形状、构造或其结合提出的新的技术特征,亦即,仍然需要按照上文第一个问题中总结的思路进行判断。

下面仍以上文的实用新型专利来说明:

该专利的权利要求1为:一种植物攀援柱无纺布套,其为圆柱形, 且其包括内层和外层,外层位于内层的外部。

(1)假设:现有技术中存在一种植物攀援柱塑料套,其为圆柱形,且包括内层和外层,外层位于内层的外部。

对比可见,该专利的权利要求1相对于现有技术,贡献仅在于将塑料套换成无纺布套,即仅仅是材料的改变。由于该权利要求1是针对产品的材料提出的改进(至于该改进是有创造性,还是已知材料的简单替换,则不需要审查),而不是对产品的形状、构造或其结合提出的改进,因而不符合《专利法》第二条第三款的规定。实践中,有

人认为:上文所涉的审查指南中的例外规定是承认"将产品的材料替换成另一已知材料"这一方案也是实用新型专利的客体,这一意见是完全错误的。

(2) 假设:现有技术中存在一种植物攀援柱塑料套,其为圆柱 形,且包括内层和外层,外层位于内层的外部。

对比可见,该专利的权利要求 1 相对于现有技术,贡献在于: a、将塑料套替换成无纺布套; b、无纺布套包括内层和外层,外层位于内层的外部。由于 b 是对产品的结构进行的改进(此时不论该改进是否有创造性),符合《专利法》第二条第三款的规定;而 a 中虽然包含有材料特征,但它仅仅是包含了"已知材料的名称",不能阻碍该权利要求成为实用新型专利的客体;笔者认为:这才是符合《审查指南》第一部分第二章 6.2.2 中的上述例外规定的情形。

上述两个问题为在专利代理实践中判断实用新型客体时常见的问题,笔者在实践中总结出以上个人观点,以供各位同行批评和指数。

[《]专利法》第二条第二款规定:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

参见《专利审查指南》(2010)第二部分第三章第3点,第156页一第157页。

参见《专利审查指南》(2010)第二部分第四章第 3·2·1·1,第 172 页一第 175 页。

参见《专利审查指南》(2010)第一部分第二章 6·1,第 54 页一第 55 页。

参见《专利审查指南》(2010)第一部分第二章 6·2·2,第 56 页。