

# 浅议实用新型专利的创造性

中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 黄永杰

**征文主题：**专利代理理论与实务

**主题英译文：**About Inventiveness of Utility Model Patents

**摘要：**本文以实用新型专利创造性的审查标准与发明专利不同为出发点，客观分析了有关实用新型专利创造性的相关法律规定。并从“现有技术的领域”、“现有技术的数量”、“技术效果”以及“创造性的辅助性判断标准”等几个方面对实用新型的创造性问题进行了进一步剖析和探讨。

**关键词：**实用新型、创造性、技术领域、简单叠加、技术效果

## 一、 引言

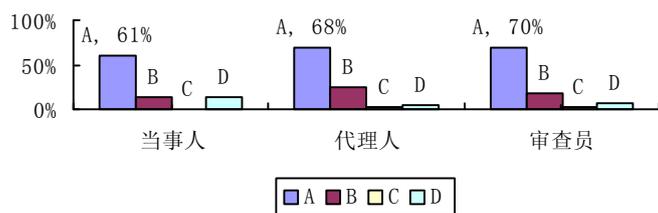
《专利法》<sup>1</sup>第二十二条第三款规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。从法律规定看，专利法明确区分了实用新型与发明具有不同的创造性标准。

从现实角度看，当事人、知识产权工作者、社会公众也普遍认可实用新型与发明应当具有不同的创造性高度要求。国家知识产权局学术委员会曾在《实用新型保护客体—中外实用新型制度与专利性的比较》<sup>2</sup>软课题研究过程中组织过一次问卷调查，其中一道调查题的内容即为：你认为实用新型与发明在非显而易见性上应当存在区别吗？答案：A 应当有区别、B 没必要有区别、C 无所谓、D 不确定。

调查结果如下图：

<sup>1</sup> 《中华人民共和国专利法》，根据 2008 年 12 月 27 日决定第三次修订。

<sup>2</sup> 国家知识产权局学术委员会一般课题，课题编号：Y060306，实用新型专业委员会，王霄蕙等



调查结果显示出：在对于对实用新型创造性判断标准的预期上，专利当事人、代理人以及审查员各类人群出乎意料表现得非常一致，60%以上的绝对多数选择了答案 A，

即希望实用新型与发明在非显而易见性上应有所区别。

由此可见，一方面法律对实用新型和发明的创造性进行了严格区分，另一方面，社会公众、专利当事人、专利工作者也普遍认可实用新型与发明专利的创造性应当有所区别。然而，多年来中国专利司法实践却表现出对实用新型和发明的创造性标准没有足够明确的阐释和详尽完善的区分标准。

## 二、相关法律规定

众所周知，我国设立实用新型专利制度是为了保护和鼓励小发明，我国对实用新型专利采用初步审查合格授权制，初步审查的范围包括形式审查、明显实质性缺陷审查和对费用的审查。其中在 2010 年新修订的《专利法实施细则》<sup>3</sup>中，在对“明显实质性缺陷”的审查内容中，加入了对专利法第二十二条第二款新颖性、第四款创造性的审查<sup>4</sup>，但对实用新型专利是否具有专利法第二十二条第三款的创造性，在一项专利申请被授予专利权之前依然不予考虑，仅仅是申请被授权后，在专利权被提起无效请求时，才有可能被考虑，并且最终有可能导致专利权的无效。

对应的，在《审查指南》<sup>5</sup>第四部分第六章“无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定”中对于“实用新型专利创造性的审查”给出了规定，对其进行归纳总结，主要包括以下几点主要内容：

- 1、实用新型专利创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型发明的创造性判断等内容，参照对发明专利实质审查创造性审查的规定。
- 2、实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。
- 3、实用新型与发明在创造性判断标准上存在不同，该不同主要体现在现有技术中是否

<sup>3</sup> 《中华人民共和国专利法实施细则》，根据 2010 年 1 月 9 日决定第二次修订。

<sup>4</sup> 详见专利法实施细则第四十四条第一款第（二）项。

<sup>5</sup> 《审查指南》，2010 年 2 月 1 日起实施。

存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在的区别体现在“现有技术的领域”和“现有技术的数量”两个方面。

### 三、深入剖析和细化探讨

根据专利法第二十二条第三款的规定，判断实用新型是否具备创造性，应当判断该实用新型相对于现有技术是否具有“实质性特点”，同时是否能带来“进步”。显然，与发明的创造性相比，实用新型的创造性不再强调“突出的”实质性特点和“显著”的进步。从法律规定上看，必然存在这样一类“小发明”，它们相对于现有技术具有一定的改进或进步，可以获得实用新型专利保护，但由于创造性的高度不够高，却无法获得发明专利权。更深入分析，根据《审查指南》的规定，对于这类“小发明”，在审查其是否具有创造性时，主要考虑的是现有技术中是否存在“技术启示”，其强调“现有技术的领域”和“现有技术的数量”两个方面。

#### 1、对技术领域的探讨

《审查指南》规定：对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

由此可见，现有技术的领域，是评价实用新型创造性的关键性因素之一。

关于现有技术的领域，要分为三种情况进行分析：

- (1) 所属的技术领域，应当予以考虑；
- (2) 相近或者相关的技术领域，只有当现有技术给出明确启示的情况下，需要考虑。
- (3) 其他技术领域，不予考虑。

考虑现有技术的领域问题，首先要对“技术领域”这一概念进行探讨。《审查指南》第二部分第二章第2.2.2节对于说明书撰写“技术领域”的规定如下：发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，……该具体的技术领域往往与发明或者实用新型在国际专利分类表中可能分入的最低位置有关。

上述教导给予我们的指引是：第一，对于专利文献，其专利分类号可以作为确定“技术领域”的参考；第二，对于非专利文献，也可以借助国际专利分类表进行参考分类。

对于专利“所属的技术领域”，通常意义讲，能够与被评价创造性的专利分入相同分类

位置的现有技术，应当被认为属于相同的技术领域。但应当注意的是，凡事不能绝对，分类号可以作为参考，但不能作为确定技术领域的唯一依据，是否属于相同的技术领域，还应当根据本领域技术人员的认知来进行判断。

对于“相近或者相关的技术领域”，首先包括的就是现有技术中明确给出指引延伸到的与专利申请所属领域相关的相邻技术领域；其次应当包括本领域技术人员普遍能够知晓的通用技术领域；另外，还应当包括比专利所属的专有领域适当上位的更宽泛技术领域。

对于“其他技术领域”，顾名思义，应该就是除了所属技术领域和相近、相关技术领域之外的技术领域、相隔较远的技术领域等等，应当排除在评价实用新型专利创造性的考虑范围之外。。

这里着重想说明一下关于技术领域跨度的问题。某实用新型专利权涉及一种带有闪烁二极管灯的鞋，某当事人请求宣告该专利无效，提交的证据中，最接近的现有技术同样公开了带有发光系统的鞋，本专利与该证据之间的区别在于安装于鞋中的发光二极管工作模式不同。此时，专利复审委员会引用了《电子技能基础》一书中有关“发光二极管”工作原理的部分，与最接近的现有技术结合评述了该实用新型专利不具备创造性<sup>6</sup>。在该案诉讼阶段，原告（专利权人）虽然对两篇对比文件的领域差距、能否结合提出了异议，但最终人民法院认可了专利复审委员会对创造性的评述方式，维持了该无效决定<sup>7</sup>。在该案例中，尽管鞋和电子电路的领域貌似相差很大，但由于鞋底中应用了发光二极管，两个领域之间就建立了交叉联系，此时不能再简单地由于领域跨度大而排除在对现有技术的考虑范围之外。

## 2、对“简单叠加”的探讨

《审查指南》规定，对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。”

可见，审查指南中关于现有技术数量的限制不是绝对的，其中“简单的叠加”作为特例被排除在外。因此需要着重讨论的是什么情况属于“简单的叠加”。

简单叠加属于组合发明的一种。《审查指南》对发明创造性的判断中规定：“如果要求保护的发明仅仅是将某些已知产品或方法组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，而且总的技术效果是各组合部分效果之总和，组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加，则这种组合发明不具备创造性”。上述是对发明创造性审查的规定，对于实用新型的创造性评价可借鉴的是：第一，如果要引用两项以上现有技术“简单叠加”评价一件实用新型专利的创造性，一般应当仅针对组合发明；第二，判断简单叠加，最根本是考虑技术特征之间有无关联、在功能上有无相互支持。

<sup>6</sup> 详见专利复审委员会第 10288 号无效宣告请求审查决定。

<sup>7</sup> 详见北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第 1544 号。

例如，某涉及“一种刨刀”的实用新型专利，其授权公告的权利要求书如下：“1. 一种刨刀，由刀体（1）组成，刀体（1）上有刃口（2），其特征是：刃口（2）分为光滑面和粗糙面两个层面”。无效宣告请求人提供的两篇证据分别显示，本领域技术人根据现有技术能够实现将刨刀刃口打磨成光滑面，也能够将刃口打磨成粗糙面。两审法院以及专利复审委员会最终均一致认为，虽然打磨成光滑面或粗糙面都很容易实现，但是在同一刀体刃口上同时打磨出“光滑面和粗糙面两个层面”的技术特征之间是有相互关联关系的，其也能实现特定的技术效果，不能因为其技术方案看起来“很简单”就认定其属于不具备创造性<sup>8</sup>。

总的来说，对于使用多篇对比文件评价实用新型的创造性，判断是否属于简单叠加时，应该非常慎重。要综合考虑被评价专利是否属于组合发明，各技术特征之间是否确实无相互支持和影响，综合考虑、谨慎判断。

### 3、对技术效果及其他辅助性判断标准的探讨

虽然《审查指南》中对实用新型创造性判断强调的是“现有技术的领域”和“现有技术的数量”两个方面，但实际应用中，应当特别重视技术效果方面的因素，并且不能忽视对其他辅助性判断标准的考虑。在考虑实用新型专利是否具备创造性时，不应轻易作出不具创造性的结论。在技术效果方面，对于实用新型专利而言，作为与发明的区别，不必对意想不到的技术效果进行讨论，只需考虑实用新型是否具有乐于被人们接受的技术效果即可。但是应当注意，乐于被人们接受的技术效果是判断创造性过程中需要考虑的一个因素，它给人们提供一种思考问题的方式，应当与其他因素一起结合考虑，但不能作为实用新型具有创造性的必须条件，否则，这也将提高实用新型的创造性标准。对于实用新型专利的创造性而言，还应当考虑是否存在商业成功、是否克服了技术偏见等等辅助性的判断标准。将各种因素结合起来综合考虑，才能有助于实用新型创造性判断的更加客观合理。

## 五、结语

综上所述，对于实用新型的创造性，一方面其具有显著区别于发明的自身特点，另一方面，由于只有到无效阶段才会涉及到实用新型专利创造性的判断，因此造成了实用新型的创造性不仅比较特殊而且往往对其深入讨论较少。因此，关于实用新型创造性的深入探讨还有很大空间。由于水平有限，希望本文能够起到抛砖引玉的作用，今后对于实用新型创造性的审查标准能够做进一步细化、明确和统一。

---

<sup>8</sup> 详见（2004）一中行初字第732号行政判决书、（2005）高行终字第112号行政判决书、专利复审委员会第9193号无效宣告请求审查决定。

作者：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 黄永杰

联系方式：西城区复兴门外大街 158 号远洋大厦 F10 层中国国际贸易促进委员会专利商标事  
务所 邮编：100031

联系电话：010-66046332，13693665127