

无效程序中实用新型专利的创造性评价

前 言

创造性是对发明创造相较于现有技术与创新高度方面的要求。根据专利法第22条第3款规定，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，该实用新型具有实质性特点和进步。由上述规定可知，实用新型专利的创造性评价标准与发明专利不同，实用新型专利要求具有“实质性特点和进步”，但不需要达到发明专利所要求的具有“突出的实质性特点和显著的进步”的高度^[1]。然而，如何客观地把握实用新型专利的创造性评价标准是审查实践中的难点。

根据专利审查指南第四部分第六章的规定，实用新型专利与发明专利在创造性评价标准上的差异主要体现在“技术启示”的判断上。在判断现有技术是否存在技术启示时，二者的区别体现在两个方面：一、对技术领域的考量。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；二、对现有技术数量的考量。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。

专利审查指南的上述规定为实用新型专利的创造性评价提供了基本的指引，但却没有详细阐述“现有技术中给出明确的启示”“相近或者相关的技术领域”“简单的叠加”等标准应当如何理解，由此导致实践中对实用新型专利的创造性评价常常产生争议。本文旨在探讨实用新型专利创造性评价中经常涉及的几个关键问题。

1. 如何确定现有技术所属的技术领域及相关或相近的技术领域

对于实用新型所属的技术领域，专利审查指南第二部分第二章指出，实用新型的技术领域应当是要求保护的实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是实用新型本身，具体的技术领域往往与实用新型在国际专利分类表中可能分入的最低位置有关。而对于相近或相关的技术领域应当如何理解，专利法、实施细则及审查指南均未给出相关规定。

最高人民法院在握力计案中明确了专利所属的技术领域、相关及相近的技术领域的确定规则^[2]。涉案专利涉及一种测定人手握力的握力计，无效决定认定权利要求1相对于证据7（一种体力测定器）结合证据2（手提式数字显示电子秤）不具备创造性。案件的争议焦点之一是如何确定现有技术的技术领域，即证据2公开的手提式数字显示电子秤与涉案专利保护的测定人手握力的握力计是否属于相近或相关的技术领域？本领域技术人员能否从证据2获得相应的技术启示？

最高人民法院指出，技术领域的确定应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。专利在国际专利分类表中的最低位置对其技术领域的确定具有参考作用。相近的技术领域一般是指与实用新型专利产品功能以及具体用途相近的领域；相关的技术领域一般指实用新型专利与最接近的现有技术的区别技术特征所应用的功能领域。具体到该案，最高人民法院认为，权利要求1与证据7相比，其区别在于测力传感器不同，因此测力传感装置为本专利的相关技术领域。关于证据2的技术领域和涉案专利是否相近，最高人民法院认为，涉案专利保护一种握力计，从技术功能上讲，属于测力装置，具体用途为测人手的握力。虽然握力计和电子秤都是测力装置，但二者分别具有不同的特定用途。同时，重力和人手的握力相比较，施力对象不同，施力方向也不同，重力单纯向下，人手的握力不是单纯向下而是从四周向中心，所以二者不属于相同技术领域。但涉案专利与手提式数字显示电子秤功能相同，用途相近，二者测力传感器的测力原理基本相同，可以将手提式数字显示电子秤视为本专利的相近技术领

域。

需要注意的是，国际分类号只是确定技术领域的参考因素而非决定性因素，所属分类号不同的现有技术仍有可能属于相近的技术领域。在保油装置案中^[3]，涉案专利保护一种裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置，无效决定认定权利要求1相对于附件5-1及公知常识不具备创造性。专利权人申请再审时称，本专利的国际分类号是D06H和F16N，而附件5-1的分类号是B65H，因而二者既不是相同的技术领域，也不是相近或相关的技术领域，附件5-1不能作为评判本专利创造性的对比文件使用。最高人民法院认为，确定发明或者实用新型所属的技术领域，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。附件5-1公开的技术内容涉及绕线机润滑系统的润滑问题，本专利的技术方案是要解决裁剪机斜齿轮组的保油润滑问题。虽然绕线机属于纺织机械，裁剪机属于服装机械，二者在应用环境上有区别，但本专利和对比文件的技术方案均涉及机械系统的润滑问题，属于相同的技术领域。

由上述分析可知，相关技术领域的确定与区别技术特征的认定有关，基于最接近的现有技术认定区别技术特征以后，区别技术特征所属的功能领域即是本专利相关的技术领域。审查实践中，对于同一项实用新型专利而言，无效请求人所选取的最接近的现有技术不同，所认定的区别技术特征也会随之不同，因此根据区别技术特征所确定的相关技术领域也会变化，即，相关的技术领域是一个相关的概念。就相近技术领域而言，相近技术领域的确定取决于本专利的功能和用途，对于功能和用途均相同的情况，应当认定为属于相同的技术领域，对于功能相同、用途相近的情况，可以视为本专利的相近技术领域。分类号只是确定技术领域的参考因素，对于分类号差异较大的情况，仍应着眼于技术方案的技术功能和特定的用途来分析技术领域的远近。

2. 如何判断现有技术是否给出了“明确的技术启示”

专利审查指南规定只有现有技术给出了明确的启示，本领域的技术人员才能到相近或者相关的技术领域中寻找技术手段。审查指南未对“明确的启示”进行说明，最高人民法院在握力计案中指出“明确的技术启示是指明确记载在现有技术中的技术启示或者本领域技术人员能够从现有技术直接、毫无疑义地确定的技术启示”^[2]。

对于上述观点，业内有不同的理解。一种观点认为，只要现有技术明确公开了技术手段，且所公开的技术手段的作用与其在本专利中的作用相同，则应当认为现有技术给出了明确的技术启示促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找技术手段。

在防风轨道案中^[4]，涉案专利保护一种用在户外卷帘中的防风轨道，权利要求1限定了防风轨道由外轨（1）以及穿插在该外轨中的内轨（2）构成。从属权利要求3进一步限定了内轨（2）由纳米材料制成。被诉决定结合附件5评述了权利要求3的创造性，附件5公开的是一种由纳米材料制成的纳米无轮塑胶窗轨。专利权人认为附件5与涉案专利的技术领域不同，不能用于评价本专利的创造性。一审法院认为，考虑到“卷帘”一般会与门窗等结合使用，二者在功能用途及应用的领域等方面密切相关，而权利要求3限定的附加技术特征是内轨的材料为“纳米材料”，附件5中的塑胶窗轨亦由“纳米材料”制成，可见附件5已经明确记载了权利要求3的附加技术特征，该技术启示是明确的。持第一种观点的人认为，该案表明只要技术手段被明确公开，且作用与其在本专利中的作用相同，即可认定现有技术给出了明确的技术启示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。

另一种观点则认为，“明确的技术启示”包括两层含义：一、要求对比文件明确公开了技术手段；二、进一步要求对比文件明确记载了将该技术手段应用到最接近的现有技术的指引或教导，或虽未记载，但可以毫无疑义地确定对比文件给出了这样的指引或教导。

在可调式接线罩电机案中^[5]，涉案专利的权利要求1保护一种具有可调式接线罩电机，权利要求1相对于附件2-1的区别技术特征为：电机接线罩（1）一侧的弧形安装边（1-1）钻有圆孔（2），另一侧的弧形安装边（1-1）开有开口槽（3）。上述区别技术特征在权利要求1中实际解决的技术问题是避免电机接线罩安装时螺栓对孔困难，提供一种使接线罩的安装位置可调的电机接线罩安装固定手段，避免螺钉落入机壳。针对上述区别技术特征，无效决定认为附件2-2公开了一种用于挖掘机等建筑机械的盖板结构，并具体公开了关于螺

栓装配孔的区别特征，而且其所起的作用与该区别特征在本专利中所起的作用相同。因此，本领域技术人员有动机将附件2-2公开的上述盖板的螺栓插孔结构与附件2-1所公开的技术内容相结合，据此认定本专利不具备创造性。专利权人诉称，附件2-2与本专利的电机领域毫不相关，其所谓的技术启示不能给予电机领域技术人员以明确的启示。法院认为，根据前述所归纳本专利所要解决的实际技术问题，本领域技术人员为了获得更便于装卸的电机接线罩有动机从机罩拆卸的技术领域寻找相应的技术手段。同时虽然附件2-2属于液压挖掘机等建筑机械的盖板构建的技术领域，其与本专利所属电机技术领域有所区别，但附件2-2所公开的涉及一种常见建筑机械的盖板构件，且在附件2-2说明书具体实施方式最后一段载明“本发明不仅适用于上述盖板，而且还广泛适用于建筑机械上设置的覆盖各种开口的盖板构件”，结合附件2-2公开了螺栓装配孔的形状这一区别技术特征，并且该技术方案解决的技术问题也与本专利所要解决的实际技术问题相同的事实，本领域技术人员有动机将附件2-2所公开的技术内容与附件2-1所公开的技术内容和本领域公知常识相结合。由以上分析可知，附件2-2不仅公开了技术手段，还进一步明确教导了“本发明不仅适用于上述盖板，而且还广泛适用于建筑机械上设置的覆盖各种开口的盖板构件”，即附件2-2给出了将相关技术手段应用到相近技术领域中以解决其技术问题的明确技术启示。

笔者认为，最高人民法院在握力计案中的裁判观点从反面佐证了第二种观点的合理性。在握力计案中[2]，权利要求1相对于最接近的现有技术证据7的区别技术特征(1)-(2)已经被证据2公开，最高人民法院亦认定证据2与本专利属于相近的技术领域，但在论述本领域技术人员能否从证据2获得技术启示时，最高人民法院认为，由于现有技术并未给出明确的技术启示，无效决定在评价本专利的创造性时考虑手提式电子秤的测力传感器属于适用法律错误。该案例表明，仅公开了技术手段尚不能满足“明确的技术启示”的要求，还需要有明确的将该技术手段应用到最接近的现有技术的指引或教导，否则本领域技术人员一般不能从相近或相关的技术领域中获得技术启示。

由以上分析可知，在评价实用新型专利的创造性时，对现有技术给出技术启示的明确程度要求较高，如果所选择的对比文件属于本专利相近或相关的技术领域，则要求现有技术公开了技术手段的基础上，进一步明确给出将该技术手段应用到最接近现有技术的指引或教导。

3. 如何理解通过“简单的叠加”形成的技术方案

专利审查指南在第四部分第六章未阐述“简单的叠加”的含义，但在第二部分第四章第4.2节论述组合发明的创造性时提及“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。”最高人民法院在地理式免维护旋转补偿器案中指出，“所谓简单的叠加，就是要求保护的技术仅仅是将某些已知产品组合或连接在一起，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”^[6]，由此可知，最高人民法院对“简单的叠加”的理解与专利审查指南中的相关规定基本一致。

在地理式免维护旋转补偿器案中^[6]，涉案专利保护一种地理式免维护旋转补偿器，附件2作为最接近的现有技术公开了一种免维护旋转补偿器，权利要求1相对于附件2的区别技术特征为：（1）权利要求1中压簧套在螺栓上，而附件2中螺栓是在凹孔内；（2）权利要求1中右端外壁上设有耳板固定连接护罩。针对区别技术特征，最高人民法院认为，对于本领域技术人员而言，将附件2-4的技术方案进行组合，从而得到本专利权利要求1的技术方案是显而易见的，组合后的总的技术功能只是各部分功能的总和，未取得新的技术效果，实质是本专利权利要求1的技术方案仅仅是附件2—4所公开的技术方案的简单叠加，权利要求1相对于附件2-4的结合不具有创造性。在温湿度磷化氢测量装置案中^[7]，权利要求1保护一种烟草行业用温湿度磷化氢测量装置，无效阶段修改后的权利要求1相对于最接近的现有技术-附件1而言存在17个区别技术特征。二审法院审理后认为，本专利和对比文件1、2、3属于相同或相近的技术领域，其技术特征或者被对比文件1、2、3所公开，或者是本领域的公知常识，本专利属于对现有技术的简单叠加，故引用3篇对比文件和公知常识来评价本专利的创造性并无不当。

由以上分析可知，如果实用新型专利相对于现有技术而言属于“简单的叠加”的情形，则其创新高度十分有限，因此允许使用多项现有技术来评价通过其创造性。在评述实用新型专利的创造性时，现有技术的数量只是形式上的要求，创造性的评价仍要回归技术方案本身，对于确属通过简单的叠加形成的实用新型技术方案，在评价其创造性时可以根据情况引用多项现有技术。对于区别技术特征较多的情况，在引用多篇现有技术的基础上还可以进一步结合公知常识来评述本专利的创造性。

4. 实用新型专利创造性评价中的注意事项

上文重点分析了实用新型专利在创造性评价过程中经常遇到的几个关键问题，在无效实务中，建议代理人处理好以下几方面的问题：

（1）**证据的选择**。应尽可能选择实用新型所属技术领域的现有技术作为证据，如果技术领域有偏差，应当结合技术方案所能实现的技术功能及其特定用途等因素综合判断技术领域的远近，对于技术领域相差较远的现有技术，除非现有技术给出了明确的结合启示，一般不建议作为无效证据使用；

（2）**技术启示的确定**。对于相近或相关技术领域的证据，除要求其开了技术手段及作用之外，最好进一步明确记载了将该技术手段应用到最接近的现有技术以解决其技术问题的指示或教导，由此降低跨领域之间的对比文件的结合难度；

（3）**证据的数量**。除通过简单的叠加形成的技术方案，应尽可能避免采用多篇现有技术结合评述实用新型的创造性，对于区别技术特征较多的情况，最好提供公知常识性证据，确无公知常识性证据的，应当结合现有技术状况进行充分的说理；

（4）**实用新型专利与发明专利创造性标准的差异**。实用新型专利的创造性评价对现有技术结合启示的要求较高，在确定本专利实际所要解决的技术问题之后，应从区别技术特征的多少、技术改进的难度、是否存在技术障碍、技术领域的远近、技术教导的明确程度、现有技术的数量等角度综合分析本专利的创造性，尽量避免适用发明专利的创造性评价标准评述实用新型专利的创造性。

参考文献

[1]北京知识产权法院. (2015)京知行初字第5626号判决书.

[2]最高人民法院. (2011)知行字第19号裁定书.

[3]最高人民法院. (2012)行提字第7号判决书.

[4]北京知识产权法院. (2015)京知行初字第5409号判决书.

[5]北京市高级人民法院. (2014)高行终字第1890号判决书.

[6]最高人民法院. (2012)知行字第15号裁定书.

[7]北京市高级人民法院. (2013)高行终字第647号判决书.

原文刊载于《中国发明与专利》杂志。

2022-03-18