

合肥实用新型专利申请技巧解读

产品名称	合肥实用新型专利申请技巧解读
公司名称	合肥知元生产力促进中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市高新区柏堰科技园香樟大道188号科研楼A幢1101室
联系电话	0551-65300258 13339105710

产品详情

虽然针对同日申请，如果发明因为2篇以内的相同领域的现有技术被驳回，那么理论上该实用新型相对于该现有技术也不具有创造性，但实际上该实用新型并非必然被无效，其仍然具有一定的价值。

我国的专利法中规定了三种专利类型，分别是涉及技术方案的发明和实用新型、以及涉及工业外观的外观设计。外观设计的保护对象是外观(形状、图案、色彩)，比较容易与发明和实用新型的保护对象(技术方案)区分开。但发明和实用新型的保护对象相同，都是技术方案，往往使得二者难以区分。

二者的区别简介如下：

首先，根据专利法第2条的定义，实用新型不能保护涉及方法的技术方案。

换言之，虽然发明和实用新型的保护对象都是抽象的技术方案(例如，专利产品受到保护的客体并非是该产品本身，而是该产品中体现的抽象的技术方案)，但是实用新型要求该技术方案能够承载于有形介质(产品)上，而不能没有承载介质(例如方法)。另外，实用新型只保护其形状、构造在视觉上能掌握的产品，而不能保护微观的材料组分。

其次，根据专利法42条，实用新型的保护期为10年，短于发明20年的保护期。

另外，根据专利法35条，只有发明才需要经过实质审查，而实用新型没有实质审查(虽然审查部门会对实用新型的新颖性进行选择审查)。

最后，根据专利法22条3款，发明和实用新型的创造性标准不同。

发明需要具有“突出的实质性特点和显著的进步，而实用新型则需要具有“实质性特点和进步”。即，发明的创造性要高于实用新型的创造性。

由于实用新型的保护范围更小，保护期更短，没有实质审查，创造性更低，因此常常被称为“小发明”。我国对于使用实用新型来维权并没有太苛刻的要求，一般在起诉前出具评价报告即可(评价报告的结论

为负面也没关系)。因此，在实践中，实用新型的申请量和维权量都多于发明。在迄今为止最大额的专利侵权案件中，正泰公司就是用一件实用新型专利起诉了国际巨头施耐德电器，在一审胜诉后，二审中双方达成和解，施耐德电器向正泰公司支付1.57亿元人民币的补偿金。

但是有关实用新型专利的一个问题迄今为止仍然没有得到充分探讨，即，其创造性问题。专利法22条3款的规定过于笼统，无法直接适用，从该条能得到的结论只是实用新型的创造性要低于发明。在更为具体的《审查指南》中，其IV.VI-4部分规定了实用新型的创造性与发明的创造性区别在于：1.评价实用新型的现有技术的技术领域一般是其所属的技术领域，而发明的现有技术的技术领域可以扩展到所有技术领域；2.评价实用新型的现有技术一般不超过2篇，而发明的现有技术的数量没有限制。在发明或实用新型相对于一篇相同领域的现有技术是否具有创造性时，二者不存在差别。因为此处，是否存在技术启示或者是否容易被本领域技术人员想到是一个“有或无”、“是或否”的问题，而非“多或少”、“难或易”的问题。换言之，在使用2篇以内的相同技术领域的现有技术来评价创造性时，针对发明和实用新型的创造性应该得出相同的结果。

这一结论对于现实具有一定的指导意义，因为我国的专利法允许针对同一技术方案同日申请发明和实用新型，这是我国特有的制度。其原因在于1985年最初制定专利法时规定的先申请原则仅限于他人，而不包括同一申请人(同日或不同日)提交同样的发明创造。因此，同一申请人同日或不同日提出的同样发明创造不能适用先申请原则驳回也不能以此无效。为了弥补这一漏洞，1993年的专利法实施细则12条追加了禁止重复授权原则，但不禁止同一申请人同日提交两件申请，即不禁止“双重申请”，但禁止“双重授权”。

在“双重申请”的情况下，如果实用新型先授权，之后发明由于相同或相似技术领域的2篇以内的现有技术而驳回，并且该驳回决定生效，那么理论上，先得到授权的实用新型也是不稳定的，因为该实用新型相对于发明被驳回中使用的2篇以内的现有技术不具有创造性。有一种理解是，例如相对于两篇相同领域的现有技术是否具有创造性，实用新型的创造性标准要低于发明。此时如果达不到发明的创造性标准，那么可能会符合实用新型的创造性标准。但如上所述，这一理解在法律、规章层面没有基础。因为二者的创造性差异仅在于技术领域和现有技术的数量，在相对于现有技术是否容易想到方面，二者的标准相同，结论均为“是”(容易想到)或“否”(不容易想到)，而不存在程度的问题(比如，发明非常不容易想到，实用新型比较不容易想到)。

但在现实中发生过如下案例：权利人同日申请了发明和实用新型，且实用新型先得到授权，之后发明在实审中被审查员指出相对于1篇本领域的对比文件不具有创造性，权利人于是放弃了发明申请没有进行答复。日后，权利人以实用新型起诉，侵权诉讼中的被告作为无效请求人使用发明实审中的那1篇对比文件来无效该实用新型，却被复审委维持了专利权有效！复审委在无效决定中认为，在对比文件的基础上结合公知常识获得该实用新型权利要求1的技术方案对本领域技术人员而言并非显而易见。由于种种原因，侵权诉讼中的被告即无效请求人没有针对该无效决定进行起诉。

这一案例似乎又颠覆了上述结论。一个解释是，权利人虽然在实审中放弃了发明专利申请，但不代表其认可了审查员在实审中给出的审查意见。但是我国直到2018年6月15日才出台了“针对发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前主动申请撤回的，可以退还50%的实质审查费”的政策，彼时，申请人不答复审查意见通知书并没有合理的理由，一般难以被认为不认可审查意见的结论。更为合理的解释是，虽然《审查指南》规定了“本领域技术人员”这一概念，试图将创造性的判断标准客观化，但在判断创造性的实际操作中，仍然是由专利局或复审委的审查员以及法官等个体来进行判断的，因此，不可避免地会导致标准不统一。尤其是，发明的创造性主要是由专利局的审查员在实质审查阶段进行判断，而实用新型的创造性是由复审委的审查员在无效阶段进行判断的。

综上，虽然针对同日申请，如果发明因为2篇以内的相同领域的现有技术被驳回，那么理论上该实用新型相对于该现有技术也不具有创造性，但实际上该实用新型并非必然被无效，其仍然具有一定的价值。

更多信息请咨询 0551-65300044 或 13339105710(微信同号)