

## 不同国家的“小专利”

实用新型专利作为知识产权（IP）的一种，在某些国家也被称为实用创造、实用证书、短期专利或小专利。尽管各地对实用新型的命名不同，实用新型是对于一个通常为产品或设备的技术创新所给予的排他知识产权。根据国家不同，实用新型大致有 6-10 年的有效期，且可以作为巴黎公约中的优先权。因此，实用新型短于专利的 20 年保护期限。尽管保护期限较短，且并不适用于所有类型的技术方案，实用新型提供了和发明一样禁止他人在缺乏专利权人授权的情形下，商业使用受保护技术方案的排他性权利。

中国、日本和欧洲是主要的实用新型的申请国家和地区，在下文中，我们主要介绍了在这些国家实用新型专利的特点。

---

### 中国

除了所谓的“发明专利”（其可以针对产品、方法提供给发明人 20 年的保护），中国的专利体系还提供了实用新型专利。实用新型可以给产品提供 10 年的保护期限。此外，实用新型必须涉及“产品的形状、构造或其结合”<sup>1</sup>，因此排除了不具有特定形态的东西，比如说粉体、液体、分子结构或物质的组成。

实用新型申请并不需要和发明专利一样进行全面的实质审查。替代地，实用新型仅仅需要通过初步审查就可以被授予专利权。然而，在初步审查阶段，审查员可能只会提出明显的实质性错误，包括但不限于，明显缺乏新颖性。另一方面，创造性在申请实用新型的过程中并不会被审查，但是会在后续专利权有效性被挑战的时候进行评估。因此，如果在申请中发现了明显的缺陷，审查员会发布一个审查意见通知书。尽管如此，实用新型的平均申请时间会小于 1 年。

实用新型并不仅仅是发明专利的补充，实用新型可以作为“阴影突袭者”来协同发明专利打击侵权。对于在中国的国内申请和通过巴黎公约进入中国的申请，可以在“同一个申请日”同时递交“同样发明创造”的发明专利申请和实用新型申请。在这种情形下，如果先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权，申请人就可以授予发明专利权。<sup>2</sup>由于发明专利授权通常需要好几年，如果能够合理利用这个策略，就可以使得申请人在发明专利授权之前提早获得保护。值得注意的是，对于 PCT 国际申请如果要进入中国的国家阶段，由于只能“进入”一次，因此这个策略是没法实施的。换句话说，PCT 国际阶段的申请只能衍生出一个国家阶段的申请，可以是发明专利或是实用新型专利。此外，在分案过程中，分案的申请类型必须和母案一致，如果母案是实用新型专利，则分案也必须是实用新型专利。

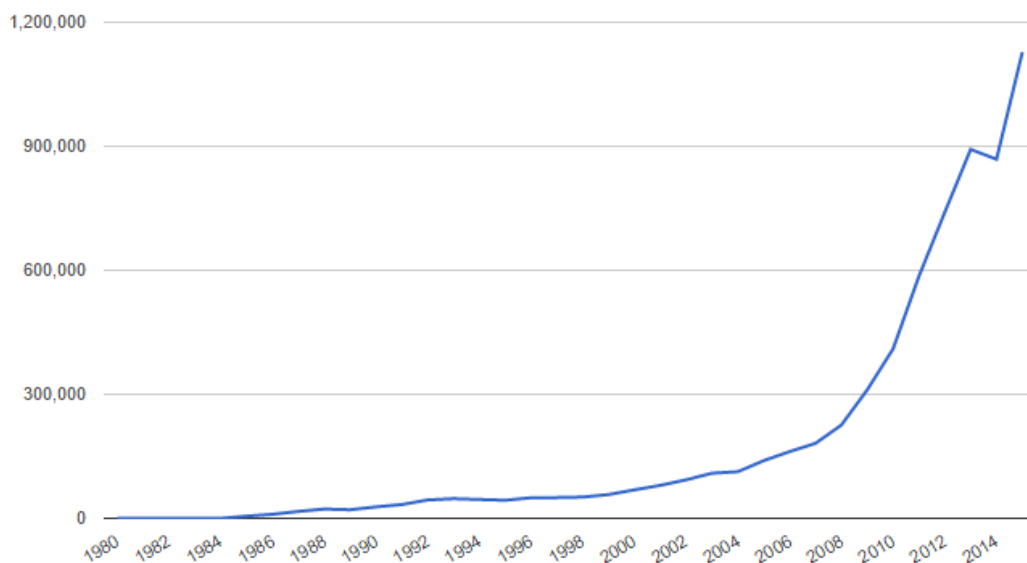
---

<sup>1</sup>中国专利法第 2 条第 3 款

<sup>2</sup>中国专利法第 9 条第 1 款

我们从下图中可以看到在中国的实用新型申请量在过去的几十年间迅速增加。这不仅和实用新型较短的授权期间有关，同时和实用新型法定的较低创造性标准有关。一个和中国实用新型专利有关的著名案件就是正泰诉施耐德电气的案件<sup>3</sup>，由于成功的维持了涉案实用新型的有效性，专利权人正泰公司和被告施耐德达成了 1.57 亿人民币的优势和解（一审判被告施耐德需赔偿 3.34 亿人民币）。实用新型的另一个用武之地就是在淘宝的 IPR 系统或其他类似系统中针对假冒伪劣产品提交投诉。由于实用新型注重产品的外观和结构，且至少会有一张附图来说明，因此可以更容易用来和假冒、侵权产品做对比以证明侵权。

向国家知识产权局提交的实用新型申请的数量(1985-2015)



---

## 日本

日本实用新型法案（JUMA）保护“一种设备，其涉及物品或其组合的外观或结构，且具有实用性”（JUMA 第 3.1 条）。和其他国家的实用新型法律相似，一种方法，例如制造方法，是不能受到 JUMA 的保护。日本的实用新型有 10 年的有效期。

在日本，实用新型可以在特定条件下转变成发明申请甚至是设计申请（同样，发明/设计也可以在特定条件下转变为实用新型申请）。然而，由于重复授权的问题，不能够同时申请实用新型和发明来保护同一个主题内容。（日本专利法案第 39.3 和 39.4 条，JUMA 第 7.3 条）

和其他国家的实用新型体系类似，日本的实用新型申请只需满足 JUMA6.2 条的基本规定（例如，是否权利要求涉及可被专利的主题），就可以不通过实质审查进行注册。

---

<sup>3</sup>（2007）浙民三终字第 276 号

由于不需要通过实质审查，实用新型的强制力受到限制，而且必须事先向侵权人提出侵权警告以及一份“实用新型技术意见报告”（由日本专利局出具专利权可注册性的评价报告，包括对新颖性和创造性的评价，JUMA29.2条）后才能实施。如果没有一个积极的实用新型评价报告，且实用新型最终被无效，那么专利权人可能会被要求赔偿提出警告和维权所造成的损害（JUMA29.3条）。

此外，由于缺少了实质审查的过程，一旦实用新型申请被注册，修改的机会非常有限。虽然删除权利要求可以多次进行，但是只有一次可以修改说明书、权利要求和附图的机会。这些修改被限制为（i）缩小权利要求的范围（ii）改正错误（iii）澄清不清楚的论述（iv）将从属权利要求变为独立权利要求（JUMA 14.2条）。

因此，由于日本的实用新型存在一些缺点，申请人会发现发明专利要优于实用新型。事实上，20世纪80年代的时候，每年大约有20万件实用新型被提交，然而，最近几年，这个数字降低到了大约7000件。

尽管存在这些不足，实用新型由于有相对宽泛的权利要求，不需要通过实质审查进行注册，可以更容易地抓住竞争者的产品，但是竞争者无法立即就知道注册的实用新型是否有效。因此，如果实用新型包含恰当的权利要求组合（同时包含宽泛的和足够狭窄的权利要求），那么实用新型也是可以有策略价值的。

---

## 欧洲

在欧洲，和发明专利不同，不存在国家之间的条约以允许在多个国家获得实用新型专利权的保护，因此申请人只能在单个国家内获得实用新型专利。实用新型专利可以在阿尔巴尼亚，奥地利，保加利亚、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、波兰、普塔亚、斯洛文尼亚和西班牙。根据WIPO的统计数据，根据申请量排名，德国、意大利、西班牙和捷克共和国依次为实用新型最重要的国家。

在欧洲GDP排名前5的国家，依次为德国、英国、法国、意大利和西班牙，只有英国没有实用新型保护。

值得注意的是，在法国，实用新型（*certificats d'utilité*）并不是很热门，且要比德国和意大利使用得更少。这是由于法国的实用新型仅有6年的保护期，且还需要通过和发明专利一样的实质审查条件，包括创造性。更重要的是，法国的实用新型在缺乏证明不存在相关现有技术证据的情况下，并没有强制执行力。实际上，如果要在法国基于实用新型提起侵权诉讼，必须向法国的法院提交由法国专利局出具的检索报告。

相对而言，德国是目前欧洲实用新型每年申请量最大的国家。根据WIPO的数据，在2015年大约有14000件直接的实用新型申请和280件PCT进入国家阶段的实用新型申请在德国提交。德国的实用新型从申请日起算有10年的保护期，无需审查且有一个很快的注册流程，平均1-4个月就可以结束注册。然而，德国的实用新型可以给专利权人

提供和发明同样的救济。在德国，大约有 10% 的专利诉讼案件是基于实用新型，90% 的案件是基于发明专利。尽管实用新型不需要经过审查，但是它们必须满足和发明一样的实质性要求，才能不被无效。因此，它们必须具备新颖性、创造性和实用性。多年来的判例和文献表明了实用新型的创造性的标准要低于发明专利。然而，最近德国法院越来越倾向于对实用新型采用和发明专利相同的创造性标准。除了方法只能通过发明专利进行保护，包括药物成分及其用途在内的其他所有技术都可以被实用新型保护。此外，由于只有德国国内的现有技术文献才能评价德国实用新型的可专利性，且还存在 6 个月的新颖性宽限期，德国实用新型可以提供一些在其他地方已经无法提供的保护。此外，当申请人有一个未决的德国申请、指定德国的欧洲申请或 PCT 申请，那么德国实用新型总是一个不错的选择。从任意一个这些未决的申请中，可以通过所谓的分叉程序，请求一个或多个德国实用新型。实际上，由于在德国对于同一个技术方案同时用发明和实用新型保护并不会引起重复授权的问题，所以除了传统的申请发明专利的路线，还可以同时请求一个或多个实用新型，以作为“后方阵地”。和同时提交实用新型和发明专利不同的是，从发明申请中分叉出实用新型允许根据推定的侵权者的产品，来修改实用新型的权利要求。

作为欧洲实用新型申请量第二大的国家（2015 年 WIPO 的数据显示有大约 3000 件），意大利的法律将实用新型和发明明显地区分开来。根据意大利法律，发明只能通过发明专利来保护，而实用新型被用来保护“适用于机器或其组件、具有特定效果、用途或易于应用的工具或对象”的“新的模型”（从结构和形态上说）。实践中，这个区分并不是很清楚，因此当技术方案不是方法、化学产品或电子电路的时候，就可以用实用新型来保护该技术方案。和德国一样，意大利的实用新型也有 10 年的期限，无需审查，至少在没有被挑战有效性或者并没有成功的被无效掉的情况下针对侵权行为具有强制力。实质要求包括新颖性、创造性和实用性。然而，实用新型的创造性的标准要低于发明，这是实用新型的一个优点。实用新型的整个注册过程可能会需要几年，因此要比德国慢，但是这对于实用新型的强制力没有实质影响，由于实用新型只需被公布了或通知给了推定的侵权人，就具有强制执行力。从发明转为实用新型也是允许的。法律也明确规定可以同时采用实用新型和发明对同一个技术法案进行保护。与德国不同的是，实用新型申请并不能直接从 PCT 进入国家阶段的时候获得，这是由于意大利已经关闭了 PCT 国家阶段的通道，所以必须先进入欧洲地区阶段，才能获得国家层次的保护。

---

## 结论

相对于发明的授权过程，实用新型的注册过程明显更加容易、快速和成本低廉，因此一些市场上，实用新型是保护技术方案的额外选择，特别是对一些具有较短生命周期的产品。除了快速的注册程序，实用新型的另一个优势是，在有些国家，实用新型

的创造性标准要低于发明专利。因此，对于一些改进型的技术方案，如果并没有达到发明的标准，那么就可以用来申请实用新型。此外，从发明申请衍生出来的实用新型可以用来快速打击竞争者或仿冒者的抄袭产品。

---