



“充电器租售机”实用新型专利权无效案评析

北京魏启学律师事务所

中国专利代理师 陈涛

一、引言

国家知识产权局于2019年4月26日发布了2018年度专利复审无效十大案件，其中有四个案件涉及实用新型专利。“充电器租售机”无效案涉及实用新型的创造性特殊规定。国家知识产权局认为该案的典型意义在于：“为实用新型创造性判定中如何准确把握相近技术领域的技术启示提供了参考思路。在最接近的现有技术公开了专利权利要求中除主题名称之外的整体架构时，将二者的技术领域认定为相近技术领域而不是上位概括为同一技术领域，相近技术领域的现有技术需要明确的技术启示才能用来评价实用新型专利的创造性。”

本文将结合“充电器租售机”无效案来讨论实用新型的创造性标准。

二、实用新型创造性的判断标准的争议点

19世纪后半叶，发明专利制度已基本完善，但由于发明专利有较高的创造性要求，使得大量以实用为目的、而不属于外观设计的小发明创造得不到有效的保护，在发明专利与外观设计之间有一片空白地带。为了弥补这一空白，1891年，德国制定了第一部正式的《实用新型保护法》。随着时间的推移，实用新型保护制度也日益完善。归根结底，实用新型制度与发明制度一样，均是对技术方案进行保护。

在中国，没有对实用新型保护进行单独立法，而是在《专利法》中针对技术方案同时提供了发明和实用新型这两种类型的专利保护。从实用新型制度的设立目的来看，其创造性要求从一开始就要低于发明专利。

《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”。虽然明确区分了发明与实用新型创造性的标准，但“实质性特点”、“进步”本身就是主观性强的概念，再增加“突出的”、“显著的”这样的限定，出现主观之上的主观的概念，实践可操作性差。



实际上，从实务操作层面上看，目前世界上没有一种令人信服且有可操作性的实用新型创造性判断标准，各国在实际操作中基本都参考发明的判断标准，想要公平合理地规定实用新型创造性与发明创造性的区别在实践中非常困难。

在《专利审查指南》中，为了对实用新型的创造性判断提供可操作的标准，在第四部分第六章规定了与发明创造性的区别：两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“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区别，这种区别体现在现有技术的领域和现有技术的数量上。

关于现有技术的领域，《专利审查指南》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。

对于现有技术的数量，《专利审查指南》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。

尽管有上述规定，但实用新型的创造性的判断一直是实务中的难点。究其原因在于，一方面，审查指南的上述规定本身就有诸多争议和模糊之处；另一方面，实用新型专利申请没有实质审查，在初步审查中不进行创造性的审查，因此，实用新型的创造性的判断只出现在无效宣告程序以及后续的行政诉讼阶段中，实用新型创造性被审查的次数远远小于发明创造性被审查的次数，人们接触和讨论实用新型创造性的机会相比发明要少得多。

关于实用新型和发明的创造性的两个主要区别，现有技术的数量在实务中争议不大，在本案中也不涉及，因此，在本文中不讨论这一点。对于现有技术的领域，审查指南的上述规定存在如下的争议之处：

第一、上述区别是针对“判断现有技术中是否存在技术启示”而提出的，即，涉及“三步法”的第三步。

众所周知，“三步法”为：①确定最接近的现有技术；②确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；③判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见（即，现有技术中



是否存在技术启示)。

在第三步中使用的现有技术一般应当限于实用新型专利所属的技术领域，在现有技术中给出明确的启示时，也可以考虑相近或者相关的技术领域。但对于在第一步中确定的作为创造性判断的逻辑起点的、对于创造性的判断极为重要的最接近现有技术，审查指南反倒没有明确规定其技术领域是否需要如第三步中那样受到限制。

第二、现有技术的技术领域被分为实用新型专利所属的技术领域、相近的技术领域、相关的技术领域、其他技术领域，但划分的标准没有规定。

第三、“明确的技术启示”的含义不明。虽然审查指南给了一个例子，即，“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”，但根据该例子仍然不足以确定，到底什么样的技术启示才构成明确的技术启示。

“充电器租售机”一案的无效决定以及国家知识产权局针对该案所宣称的典型意义涉及到上述三个争议点。下面，本文对该案进行简要介绍并对这三个争议点进行简要分析。

三、案情简介

关于“充电器租售机”无效案，涉案专利的权利要求1为：“充电器租售机，其特征在于，包括有机柜，机柜上设有一个以上的充电模块保管仓，在充电模块保管仓中存放有移动充电模块；在机柜上还设有支付管理模块、主控电路模块、电子阀门模块及电源模块；支付管理模块，识别管理用户支付的费用，并连接主控电路模块，向主控电路模块提供检测识别信号；主控电路模块，管理控制电子阀门模块；电子阀门模块，控制充电模块保管仓的开启，以及向主控电路模块提供移动充电模块是否放回充电模块保管仓的存放检测信号；电源模块，用于为支付管理模块、主控电路模块和电子阀门模块供电，同时为移动充电模块充电。”

证据1公开的是一种对电动车或电动小车的电池提供充换电服务及收费的电池充电机柜，其整体架构和权利要求1中租售机的整体架构基本相同，均包括机柜、一个以上的充电模块保管仓、支付管理模块、主控电路模块、电子阀门模块及电源模块，且各模块的功能及连接关系也被证据1公开。权利要求1与证据1的区别在于：请求保护的主体不同，本专利权利要求1请求保护的是充电器租售机，其中相应存放的是移动充电模块，可以对移动充电模块进行租售；证据1中公开的是电池充换电机柜，其中相应存放的是电池，电池可以进行交换。

证据3公开了一种移动充电模块的付费租借系统，可以租借并取走移动充电模块为便携电子



设备供电或充电，使用后可归还，从而能够灵活、方便地对便携电子设备供电或充电。

无效决定认为，证据3给出了对移动充电模块进行租借的启示，在证据3给出的启示的基础上，本领域技术人员很容易想到可以对证据1中的电池充换电机柜进行改造，在其中存放移动充电模块，从而实现对移动充电模块的租借，至于售卖则是在租借的基础上易于实现的常见的商业模式，对整体技术方案并未作出技术上的贡献。因此，权利要求1相对于证据1和证据3的结合不具备创造性。

四、评析

1、关于争议点一

从审查指南的上述规定看，对于实用新型的创造性判断，最接近现有技术的选择与发明没有区别，可以直接使用相近技术领域的现有技术。

在本案中，专利复审委员会在无效决定中指出，“关于证据1的领域问题，移动充电模块实质上是可充电电池加上电源管理功能模块而构成的组件，无论是电动车电池还是移动充电模块都是一种可再充电的、能够给其他设备供电的电源组件，从可充电电池的领域来看证据1和本专利至少属于相近的技术领域”，并且在没有讨论现有技术是否给出明确的技术启示的情况下，直接使用证据1作为最接近现有技术。

关于最接近现有技术的技术领域，在实务中，不同的审理机关的观点可能不尽相同。

在“握力计”一案（（2011）知行字第19号）中，最高人民法院指出，“发明专利和实用新型专利的创造性标准不同，因此技术比对时所考虑的现有技术领域也应当有所不同，这是体现发明专利和实用新型专利创造性标准差别的一个重要方面”。最高人民法院在该案中的观点是，在实用新型的创造性判断中，所使用的所有现有技术均应当受到同样的限制，而不是仅局限于在第三步判断技术启示时使用的现有技术。

在“（2016）最高法行再70号”一案中，涉案实用新型专利为一种变频调速型液力耦合器电动给水泵，证据4涉及一种电动驱动设备的转速控制装置，特别涉及风机、泵等流体负载。无效决定中使用证据4作为最接近现有技术，并认定权利要求1不具有创造性。

专利权人在提起诉讼时，提出了“涉案专利与证据4技术领域完全不同，采用证据4作为最接近现有技术评价涉案专利创造性不正确”的理由。一审法院认为，首先，涉案专利与证据4都属



于调速型液力耦合器，二者技术领域相同；其次，即使涉案专利与证据4技术领域不同，但证据4中明确记载了其作为一种电动驱动设备的转速控制装置，适用于风机、泵等流体负载，而涉案专利涉及水泵。证据4能促使本领域的技术人员将其技术方案应用于水泵领域。

在二审中，专利权人继续主张了上述理由。二审法院同样认为，即使涉案专利与证据4技术领域不同，但证据4中明确记载了其作为一种电动驱动设备的转速控制装置，适用于风机、泵等流体负载，而涉案专利涉及水泵，证据4能促使本领域的技术人员将其技术方案应用于水泵领域。

在上述案例中，各级法院均认为，在确定最接近的现有技术时，也需要考虑其技术领域，即，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，可以考虑相近或者相关的技术领域。

2、关于争议点二

技术领域的划分标准，深刻地影响实用新型创造性标准的高低。“相同技术领域”涵盖的范围越大，属于相同技术领域的现有技术的数量变多，实用新型的创造性标准也就更接近发明的创造性标准。

关于技术领域，《专利审查指南》规定：“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，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。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”。审查指南中还给出一个例子：一项关于挖掘机悬臂的发明，其改进之处是将背景技术中的长方形悬臂截面改为椭圆形截面。因此，它的技术领域是挖掘机，更具体的说是挖掘机的悬臂，而不能是上位的建筑机械。

尽管有这样的规定，但在实务操作中，技术领域的确定从来不是一件简单的事情。

在上述“（2016）最高法行再70号”一案中，一审判决和二审判决对于涉案专利与证据4到底是属于相同技术领域还是相近技术领域，并没有给出明确的结论。

在上述“握力计”一案中，涉案专利是握力计，证据2是电子秤，关于二者的技术领域，在审理过程中，存在多个不同的观点。专利复审委员会认为，二者的传感器的受力方向相同、传感器的结构相同，二者的区别仅在于测力时的施力对象不同，广义上都属于测力装置这一技术领域。一审法院认可原专利复审委员会的观点。二审法院认为，二者的发明目的以及传感器受力方向均存在差异，属于不同技术领域。最高人民法院则认为，二者属于相近的技术领域。



最高人民法院在该案中给出了技术领域确定的规则，即，“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。”

专利复审委员会在审理无效宣告请求案件的过程中，在确定现有技术的技术领域时，很多时候并未遵循上述规则。例如，在决定号为33159的无效案件中，专利复审委员会认为，尽管对比文件1为插座面板，本专利为开关面板，但是本领域技术人员都能知晓，开关面板和插座面板都是常见的建筑用电气面板，尽管它们的作用不同，一个是用于给电器设备提供电源，一个是用做电器设备的开关，但它们的结构大小类似，安装位置也类似，而且由于它们的结构原因都会有基座安装所带来的变形问题，也就是说对比文件1与本专利的领域相同。在决定号为31773的无效案件中，涉案专利是具有温度显示功能的果菜汁机，证据8公开了一种搅拌器。专利复审委员会认为，证据8与本专利属于相同的技术领域，而且本领域技术人员容易想到把证据8中的搅拌器用于加工蔬菜或水果，将其当作果菜汁机使用，而这仅是加工对象的具体选择，并不需要付出创造性劳动。

在“充电器租售机”一案中，专利复审委员会认为，从可充电电池的领域来看证据1和本专利至少属于相近的技术领域。虽然没有直接将证据1和本专利认定为相同的技术领域，但从“至少”这个词来看，并没有排除这个可能。因此，在该案中，专利复审委员会并没有针对技术领域的划分确定一个明确的标准。

3、关于争议点三

在“充电器租售机”一案中，相近技术领域的证据1是最接近现有技术，在判断技术启示时使用的证据3与本专利属于相同技术领域，在这种情况下，根本无需讨论现有技术是否存在“明确的技术启示”。因此，该案对于“明确的技术启示”的理解似乎没有参考的价值。“明确的技术启示”涵盖的范围同样深刻地影响着实用新型的创造性标准的高低。如果“明确的技术启示”涵盖的范围大，那么能够用来评价实用新型创造性的相近或相关技术领域的现有技术的数量则越多，其创造性的标准就越接近于发明的创造性标准。如果“明确的技术启示”仅局限于某些特定的情形，那么能够用来评价实用新型创造性的相近或相关技术领域的现有技术将大幅减少，其创造性的标准就越低。



在“握力计”一案中，最高人民法院认为：“在现有技术已经给出明确的技术启示，促使本领域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情形下，也可以考虑相近或者相关技术领域的现有技术。所谓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”、“可以将手提式数字显示电子秤视为涉案专利的相近技术领域。但是，由于现有技术并未给出明确的技术启示，专利复审委员会在评价涉案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。”

如何理解最高人民法院在“握力计”一案的裁判指引，在业内有不同的观点。但从“握力计”一案本身的案情来看，区别特征被现有技术所公开且作用相同的情形，并不足以证明现有技术给出了明确的技术启示。

在很多情况下，专利复审委员会、一审法院和二审法院（北京高院）对于“明确的技术启示”的理解方式是：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。换言之，相近或相关技术领域的现有技术可以直接用来评价实用新型专利的创造性。

2018年3月，北京高院民三庭印发了《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题(2018)》，其中针对创造性的审查标准，给出了如下意见：

根据《专利审查指南》的规定，实用新型的创造性判断一般应当着重考察实用新型所属技术领域，但是现有技术中给出明确的启示，可以考虑其相近或相关的技术领域。实践中，所谓“现有技术给出明确启示”的情形很难遇到，对此可以不予考虑。所以，在实用新型创造性判断中，不但考虑所属技术领域，也可以考虑相近或者相关技术领域的现有技术。

虽然北京高院的上述意见的法律效力相对较弱，但是却代表了大量的审查员和法官的观点，值得研究和关注。

也有一种观点认为，“明确的技术启示”包括两层含义：一是要求对比文件明确公开了技术手段；二是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。例如，相近或相关技术领域的现有技术除了明确公开区别特征，还明确记载能够指引本领域技术人员将公开的方案应用于实用新型专利的技术领域的内容。这样的指引性内容例如是“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((2014)高行终字第1890号)”、“一种电动驱动设备的转速控制装置，适用于风机、泵等流体负载(最高院(2016)最高法行再70



号)”、等等。

对于上述两种观点，双方实际上都认可实用新型创造性的标准应当低于发明的创造性，但在具体低到何种程度上有分歧。

在中国，实用新型专利权的法律效力与发明相同，在行使权利时，如果确认存在侵权，实用新型专利权人享有与发明专利权人同样的救济和侵权损害赔偿。如果实用新型的创造性标准过低，会导致创新程度非常低的专利申请很难被宣告无效。这种权利义务的不对等对公众来说是不公平的，而且势必会限制技术的传播和利用，不利于科技进步和社会发展。当然，实用新型的创造性标准也不能太高，否则将会减损专利法对技术创新的激励作用。因此，准确合理地确定实用新型专利的创造性标准对于专利权人及社会公众而言具有十分重要的意义。

五、结语

本文通过结合“充电器租售机”无效案对与实用新型创造性判断中的三个争议点相关的不同的观点进行了梳理。虽然该无效案本身以及国家知识产权局所宣传的典型意义似乎并没有很好地解决这三个争议点，也没有对实用新型的创造性提出更加明确的判断标准，但至少说明国家知识产权局非常重视实用新型的创造性标准。对于今后会如何发展，我们拭目以待。